

**Acordo TRIPS
Comentado 2a
Edição**

Nuno Pires de Carvalho

DADOS DE COPYRIGHT

Sobre a obra:

A presente obra é disponibilizada pela equipe [Le Livros](#) e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura.

É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo

Sobre nós:

O [Le Livros](#) e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site: [lelivros.love](#) ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados [neste link](#).

"Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível."



NUNO PIRES DE CARVALHO

ACORDO TRIPS COMENTADO

2ª edição

**DISPOSIÇÕES GERAIS, PRINCÍPIOS BÁSICOS,
MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS, PATENTES,
INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL, CONTRATOS DE
LICENÇA, CONTROVÉRSIAS E NORMAS**

INTERTEMPORAIS

EDIÇÃO DO AUTOR

BELO HORIZONTE

2017

ACORDO TRIPS COMENTADO

**Disposições Gerais, Princípios Básicos, Marcas, Desenhos
Industriais, Patentes, Informação Confidencial, Contratos de
Licença, Controvérsias e Normas Intertemporais**

© Nuno Pires de Carvalho, 2017

**Capa: Veneza, entrada para o Grande Canal. À esquerda, a
alfândega, onde chegavam os navios comerciais que fizeram a
riqueza da cidade – e o de todas as nações – a que Shakespeare se
refere (ver a pág. seguinte). © Nuno Pires de Carvalho, 2011.**

The duke cannot deny the course of law

For the commodity that strangers have

With us in Venice, if it be denied,

Will much impeach the justice of his state;

Since that the trade and profit of the city

Consisteth of all nations. [...]

O duque não pode impedir o curso da lei

Para o benefício que os estrangeiros têm

Conosco em Veneza; se for negado,

Em muito obstará à justiça do seu Estado,

Pois o comércio e o lucro da cidade

São de todas as nações. [...]

(William Shakespeare, *The Merchant of Venice*, 3o
Ato, 3a Cena)

Para a Ana

(para sempre)

Para o André, o Hugo e a Carolina

Para o Theo, o Felipe, a Sofia, o Pedro e o Mateo

À memória dos meus mestres da Faculdade de Direito da
UFMG,

Prof. Sálvio de Figueiredo Teixeira

e

Prof. Washington Albino Peluso de Souza

ABREVIATURAS

AD

Agenda para o Desenvolvimento

AIPPI Associação Internacional para a

Proteção da Propriedade Intelectual

ANVISA Agência Nacional de Vigilância

Sanitária

CDB Convenção da Diversidade Biológica

CDIP Comissão sobre o Desenvolvimento e a
Propriedade Intelectual

CE

Comunidades Europeias

CEE

Comunidade Económica Europeia

CNUCED Conferência das Nações Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento

(UNCTAD)

CQCT

Convenção-Quadro para o Controle do
Tabaco

DEC

Direitos exclusivos de comercialização

DPIs Direitos de propriedade intelectual

DTSA Defend Trade Secrets Act

EFTA

European Free Trade Association

ESC Entendimento Relativo às Normas e
Procedimentos sobre Solução de

Controvérsias

EUA

Estados Unidos da América

FDA Food and Drug Administration

FIFRA Federal Insecticide, Insecticide and

Rodenticide Act

GATS

Acordo Geral sobre o Comércio de

Serviços

GATT

Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio

IGC Comitê Intergovernamental sobre

Propriedade Intelectual, Recursos

Genéticos, Conhecimentos Tradicionais

e Folclore

INPI

Instituto Nacional da Propriedade

Industrial

NAFTA

North American Free Trade Agreement

NMF

Nação-Mais-Favorecida (Princípio de)

OCDE Organização para a Cooperação

Econômica e o Desenvolvimento

OMC

Organização Mundial do Comércio

OMPI Organização Mundial da Propriedade

Intelectual

OMS Organização Mundial da Saúde

OSC

Órgão de Solução de Controvérsias

PCT

Tratado de Cooperação em Matéria de

Patentes

PICI Tratado sobre a Propriedade

Intelectual em Matéria de Circuitos

Integrados

PLT Tratado sobre o Direito de Patentes

PMDR

Países de Menor Desenvolvimento

Relativo

SCP

Comissão Permanente sobre o Direito de

Patentes

SPLT

Substantive Patent Law Treaty

SPS Acordo sobre a Aplicação de Medidas

Sanitárias e Fitossanitárias

TBT Acordo sobre Barreiras Técnicas ao

Comércio

TJUE Tribunal de Justiça da União Europeia

TLT Tratado sobre Direito de Marcas

TPPA Tobacco Plain Packaging Act

TPR Trade Policy Review

UE

União Europeia

UNCTAD United Nations Conference on Trade

and Development

UNICEF

Fundo das Nações Unidas para a

Infância

UPOV

União para a Proteção das Obtenções

Vegetais

USPTO

Unites States Patent and Trademark

Office

USTR

United States Trade Representative

UTSA Uniform Trade Secrets Act

PREFÁCIO À 2a EDIÇÃO

O Acordo TRIPS é o primeiro acordo de propriedade intelectual verdadeiramente global. As Convenções da OMPI, que o precederam, e que ele incorporou de maneira substancial, foram concebidas para um mundo que ainda vivia a Revolução Industrial. O comércio internacional, no fim do século XIX, era intenso, pois já várias potências econômicas se haviam industrializado significativamente, e necessitavam de exportar os excedentes da sua produção, bem como de importar matérias-primas e insumos. Foi depois da 2a Guerra Mundial que a globalização começou,

lenta e gradualmente, a impor-se. A deslocação de centros de manufatura para outros países, em busca de mão-de-obra barata ou qualificada, ou como meio de disputa concorrencial pelos mercados locais, provocou uma ampla mudança de conceitos.

No fim do século XIX, o objetivo da proteção multilateral da propriedade industrial era proteger ativos intangíveis de dimensão nacional e abrir caminho para assegurar exportações sem discriminação quanto à origem. Daí a ênfase no princípio do tratamento nacional pela Convenção de Paris, de 1883. Não havia necessidade de harmonização quanto às patentes, pois as diferenças na sua proteção não constituíam ainda barreiras ao comércio. O que era importante era apenas que a proteção que era oferecida aos nacionais de um país não fosse negada aos estrangeiros. No campo das marcas, a proteção estava ligada à origem dos produtos. Assim garantia-se que as vantagens tarifárias concedidas aos produtos de certos países não fossem usadas para produtos de outros países. Isto explica a proteção *tal e qual* das marcas registradas no estrangeiro, introduzida nos vários acordos bilaterais que as potências comerciais, desde o começo do século XIX, celebraram entre si, e que ainda hoje sobrevive como um verdadeiro fóssil jurídico na Convenção de Paris.

Mas o Acordo TRIPS foi concebido e negociado para um mundo diferente: um mundo de inventores sem nome e de comerciantes sem rosto.

O Acordo TRIPS não protege os inventores: protege as invenções. Só num momento o Acordo se refere ao inventor (no Artigo

29.1), e apenas na medida em que este conhecer o melhor método de colocar uma invenção em prática. O Acordo TRIPS cuida das invenções que se inserem em cadeias de manufatura global: as técnicas são inventadas num lugar, o desenho dos produtos é criado em outro, a fabricação dos vários componentes é feita em outro, e finalmente o produto é montado em outro lugar ainda. Isto implica uma circulação constante de artigos incorporando invenções de um lado para o outro, e o nome do inventor é o que menos importa. O que importa é o ativo em si, pois é este que tem valor, independente de quem o criou. Por isso o Acordo TRIPS não protege os inventores – o Acordo protege as invenções, como se elas fossem parte intrínseca das mercadorias de cujo comércio a OMC cuida, bem como os interesses dos comerciantes, seus titulares.

As marcas correspondem a um mundo de comerciantes sem rosto. Deixaram de ter a função que a Convenção de Paris assumia que elas tinham – a de indicar a origem dos produtos. Com o Acordo TRIPS, as marcas servem para distinguir os produtos (e os serviços) dos produtos (e serviços) com que concorrem. E só. É assim que o Acordo TRIPS as vê, no Artigo 15, e é isso o que elas são num mundo globalizado, em que os produtores estão cada vez mais longe dos consumidores, e os comerciantes também estão cada vez mais irreconhecíveis.

Muitas vezes se faz referência ao Acordo TRIPS como um instrumento de pressão dos países desenvolvidos para conseguirem vantagens no acesso aos mercados dos países em desenvolvimento no que diz respeito aos produtos e serviços que incorporam ou ostentam

propriedade intelectual. Sem dúvida, apesar de o Acordo nem sempre representar um aumento dos níveis anteriores de proteção da propriedade intelectual – a harmonização do direito de autor e das indicações geográficas fez-se por baixo, não por cima – muitas das disposições do Acordo representam ganhos favoráveis aos interesses dos países desenvolvidos, sobretudo por aqueles que hospedam as grandes empresas de investigação farmacêutica e agroquímica. Mas ainda que este aparente desequilíbrio corresponda a ganhos de uns, não deve ser visto como uma perda por outros.

A lógica do comércio internacional – e o Acordo TRIPS é um acordo de comércio antes mesmo de ser um acordo sobre propriedade intelectual – diz que os custos mais elevados que os países importadores líquidos de propriedade intelectual possam vir a ter em razão da maior proteção que eles se comprometeram a conceder são compensados pelos ganhos que eles têm com as exportações de seus produtos agrícolas e têxteis. Trata-se de *trade offs*. Uma mão lava a outra, como diz o provérbio. Importar não é perder. Exportar não é ganhar. Os ganhos do comércio internacional estão dos dois lados, de modo que não há perdedores, mas ganhadores. As receitas que os países em desenvolvimento ganham com as suas exportações geram novos negócios, empregos, oportunidades de desenvolvimento.

É esta a lição que Shakespeare nos deixou, quando colocou na boca de Antônio, personagem do Mercador de Veneza, uma verdade fundamental certamente inspirada no exemplo daquela cidade que, entre os séculos XIV e XVI, foi o centro do comércio mundial: proteger os

interesses comerciais dos estrangeiros protege também os interesses dos mercadores nacionais, pois o comércio e o lucro de Veneza são também o lucro e o comércio das outras cidades mercantis.

É nesta perspectiva que o Brasil, como grande exportador e importador, e economia líder de um importante bloco comercial regional – o Mercosul – deve analisar e aplicar as disposições do Acordo TRIPS. Desde Genebra, onde trabalhei por 19 anos, primeiro na Secretaria da Organização Mundial do Comércio (OMC), e depois, na Secretaria da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), acompanhei os debates, as controvérsias e as dúvidas que o Acordo TRIPS tem vindo a gerar no País. Muitas dessas dúvidas resultam da falta de um claro entendimento sobre a natureza eminentemente comercial do Acordo. Ao contrário da Convenção de Paris, a qual, ainda que ditada por preocupações com a proteção da propriedade intelectual além fronteiras, não era um acordo comercial puro, o Acordo TRIPS integra um tratado de livre comércio. As suas disposições foram negociadas, uma por uma, tendo em mente as preocupações e os interesses de importadores e exportadores. É esta associação que muitas vezes foge à percepção daqueles que, no Brasil, se debruçam sobre as disposições do Acordo, as quais, frequentemente, perdem sentido se essa associação não é levada em conta.

Foi com a intenção de trazer para o Brasil o esclarecimento do significado de algumas das seções mais controversas do Acordo TRIPS nesse contexto comercial que decidi adaptar para o português os comentários às disposições do Acordo TRIPS que publiquei numa

grande editora europeia. Não se trata de uma mera tradução, posto que as versões originais dessa publicação se destinam a um público global, mais preocupado com temas multilaterais da propriedade intelectual. Na preparação deste livro, levando em conta os debates sobre o Acordo que têm surgido com frequência no Brasil, eliminei alguns dos aspectos de natureza puramente multilateral que havia incluído na edição europeia, e concentrei-me nos temas que direta ou indiretamente têm impacto sobre a ordem jurídica interna do Brasil. Mas, ainda assim, observe-se que este livro versa sobre o Acordo TRIPS, e não sobre a lei brasileira. Aqui e ali faço algumas notas à lei brasileira, quando penso que é essencial para uma melhor compreensão do dispositivo em questão, mas evito analisar em detalhe a maneira pela qual o Brasil tem implementado (ou não) as suas obrigações do Acordo.

Esta segunda edição mantém o texto da edição anterior, posto que é publicada apenas alguns meses depois. A razão da pressa em colocar à disposição da comunidade brasileira da propriedade industrial esta nova edição resulta da aprovação do Artigo 31 *bis* em janeiro de 2017. Este novo dispositivo, como se explica nos comentários respectivos, não é propriamente novo, na medida em que transcreve quase *ipsis verbis* a Decisão do Conselho Geral da OMC, de 30 de agosto de 2003, e que adotou um mecanismo que permite a concessão de licenças compulsórias de patentes de produtos farmacêuticos para os fins de exportação – num regime de exceção, portanto, ao disposto no Artigo 31(f). Mas agora que se converteu num Artigo do Acordo, pareceu-me importante acrescentar alguns comentários detalhando a sua

interpretação e a sua aplicação. Desta vez acrescentei também comentários ao segundo parágrafo do Artigo 39, relativo aos segredos industriais, e ao Artigo 40, respeitante aos contratos de licença de direitos de propriedade intelectual, com especial impacto sobre os contratos de transferência de tecnologia e sua interface com o direito antitruste.

2017 será um ano importante para o sistema multilateral de propriedade intelectual. Num plano mais geral, a nova administração do executivo norte-americano promete um recuo nas negociações de livre comércio – tendo inclusive retirado os Estados Unidos do Acordo de Parceria Trans-Pacífica (conhecido pela sigla TPP) negociado pelo governo Obama, mas ainda não aceite pelo Congresso. Este Acordo incluía dispositivos sobre propriedade intelectual que, segundo uma promessa tantas vezes repetida pelo representante dos EUA para o comércio (conhecido como USTR), constituiria a base de um novo entendimento multilateral, sobretudo quanto à proteção das patentes e dos dados de testes. Mas, se, por um lado, a inclinação protecionista do novo governo norte-americano indica que não se devem esperar avanços na proteção da propriedade industrial nos próximos anos, posto que estes servem de moeda de troca no contexto de avanços no livre comércio – e assim tem sido desde o advento do Acordo TRIPS – por outro não se pode ignorar a importância do Acordo TRIPS, o qual continuará servindo de fôrma básica para o sistema multilateral. O Acordo foi, nestes últimos vinte anos, um importantíssimo fator de condicionamento da elaboração das normas nacionais de propriedade intelectual. Assim, não se pode entender corretamente a Lei 9.279/96, em seus acertos e desacertos, sem

se entender o Acordo TRIPS. Por isso os novos desenvolvimentos na diplomacia comercial que irão resultar da nova postura norte-americana não irão retirar importância ao Acordo.

Além disso, os EUA, apesar de ser um dos principais impulsionadores, no plano multilateral, das novas regras sobre propriedade intelectual, não é o único. A União Europeia, a Suíça, o Japão e a Coreia são importantes parceiros comerciais que propõem melhor proteção para os seus ativos intangíveis diferenciadores no contexto do comércio internacional. De outra parte, não são poucos os países em desenvolvimento – incluindo o Brasil – que querem ver algumas das regras de proteção sendo flexibilizadas. Ambos os lados estão dispostos a fazer concessões comerciais para atingirem seus objetivos. Também por isso, o Acordo TRIPS continuará como valendo como marco balizador para futuras negociações que não envolvam os EUA.

Num plano mais estreito, em 2017 dois eventos importantes terão repercussão sobre o âmbito dos TRIPS. Um deles será o começo das negociações do Reino Unido para deixar a União Europeia (UE). Essa saída, por um lado, enfraquece o poder de negociação da UE com relação aos demais Membros da OMC, pois a sua força comercial necessariamente vai reduzir-se. Mas certamente o Reino Unido, como Membro individual da OMC, continuará a defender os mesmos valores e interesses relativos à propriedade intelectual que a UE – com exceção, talvez, daqueles atinentes às indicações geográficas, as quais não têm a mesma importância para o Reino Unido que têm para os países do sul da

Europa. Outro evento será a decisão que o Grupo Especial que examina as reclamações contra a lei de *plain packaging* da Austrália irá tomar. Essa decisão (naturalmente sujeita a recurso), qualquer que seja, terá impacto sobre outros campos para além do tabaco, como os de alimentos e de medicamentos.

Estes são elementos importantes para o Brasil, que hoje reexamina a sua posição no comércio internacional e que não pode descurar as questões de propriedade intelectual que com ele são inevitavelmente associadas – se não pelo Brasil, pelo menos por seus principais parceiros comerciais.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017

ÍNDICE

ABREVIATURAS

PREFÁCIO

NOTA PRELIMINAR – A PROPRIEDADE INTELECTUAL

COMO FATOR DE DIFERENCIAÇÃO E O PAPEL

FUNDAMENTAL QUE DESEMPENHA PARA ASSEGURAR A

LIVRE CONCORRÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

2. A DIFERENCIAÇÃO COMO FUNÇÃO ESSENCIAL DE TODOS

OS RAMOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

(a) Definições tradicionais da propriedade intelectual

(i) A definição da propriedade intelectual mediante a designação de seus componentes

(ii) A definição da propriedade intelectual mediante

a sua associação com ideias

(iii) A definição da propriedade intelectual mediante

a sua associação com a inovação e a criação

(b) Proposta de uma teoria unificada da propriedade intelectual

(i) A diferenciação como o denominador comum que liga todos os componentes da propriedade intelectual

(ii) Os aspectos econômicos da função diferenciadora da propriedade intelectual

3. A PROPRIEDADE INTELECTUAL, FUNDAMENTO ESSENCIAL

DA LIVRE CONCORRÊNCIA

4. A INTERFACE ENTRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E A
LIVRE CONCORRÊNCIA – O MODELO DA PIRÂMIDE DE TRÊS
DEGRAUS

5. CONCLUSÃO

INTRODUÇÃO

1. AS ORIGENS DO ACORDO TRIPS
2. O ACORDO TRIPS 20 ANOS DEPOIS

3. FLEXIBILIDADES NO ACORDO TRIPS

(a) O conceito de flexibilidades

(b) Os quatro tipos de flexibilidades

(i) Flexibilidades quanto aos períodos de transição

(ii) Flexibilidades relativas ao método de

implementação das obrigações do Acordo TRIPS

(iii) Flexibilidades quanto aos direitos: para cima

(“TRIPS plus”) e para baixo (“exceções e

limitações”); exceções e limitações internas e

externas; exemplos

(iv) Flexibilidades no que respeita às medidas para

fazer respeitar os direitos; os preceitos cominatórios e

o princípio da equidade

(c) Uma outra perspectiva das flexibilidades: sequência de três

momentos na vida dos direitos (e as flexibilidades

correspondentes)

COMENTÁRIOS AO ACORDO

PREÂMBULO

Parágrafo primeiro

1. ÂMBITO, NATUREZA E FUNÇÃO DO ACORDO TRIPS

(a) O âmbito do Acordo TRIPS

(b) A natureza dinâmica do Acordo TRIPS

(c) A natureza e a função do Acordo TRIPS

(i) O primeiro objetivo do Acordo TRIPS: reduzir

distorções e obstáculos ao comércio internacional

(ii) O segundo objetivo do Acordo TRIPS: proteger direitos de propriedade intelectual privados

Parágrafo segundo

Parágrafo terceiro

Parágrafo quarto

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMÉRCIO

Parágrafo quinto

Parágrafo sexto

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO

(a) Patentes

(b) Marcas e desenhos industriais

(c) A Agenda para o Desenvolvimento da OMPI

(d) Considerações finais

Parágrafo sétimo

Parágrafo oitavo

PARTE I – DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

Artigo 1 – Natureza e Abrangência das Obrigações

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

Artigo 2 – Convenções sobre Propriedade Intelectual

Parágrafo 1

**1. O PRINCÍPIO DE TRATAMENTO NACIONAL À LUZ DA
CONVENÇÃO DE PARIS**

2. PRIORIDADE

3. INDEPENDÊNCIA

(a) Independência das patentes

(b) Independência das marcas

(c) Independência dos desenhos industriais

4. A RELAÇÃO ENTRE O ACORDO TRIPS E A CONVENÇÃO DE

PARIS

Parágrafo 2

Artigo 3 – Tratamento Nacional

Parágrafo 1

Parágrafo 2

1. O CONCEITO DE “NECESSIDADE” NO ACORDO TRIPS

2. DOIS RELATÓRIOS DE GRUPOS ESPECIAIS DO GATT

SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DE TRATAMENTO

NACIONAL E O ARTIGO XX(d) DO GATT 1947

Artigo 4 – Tratamento de Nação Mais Favorecida

1. O PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DE NAÇÃO MAIS

FAVORECIDA

2. O PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DE NAÇÃO MAIS

FAVORECIDA E O PRINCÍPIO DE TRATAMENTO NACIONAL:

UMA SOLUÇÃO PRÁTICA

3. ABRANGÊNCIA DO PRINCÍPIO NMF

Alínea (a)

Alínea (d)

**Artigo 5 - Acordos Multilaterais Sobre Obtenção ou Manutenção da
Proteção**

1. ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO ESTABELECIDA PELO

ARTIGO 5o

2. UM EXEMPLO DE UMA ISENÇÃO ADMISSÍVEL: A

REDUÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE TAXAS E ANUIDADES

Artigo 6 – Exaustão

1. EXAUSTÃO

2. O SIGNIFICADO DO ARTIGO 6o

3. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA EXAUSTÃO INTERNACIONAL

4. A EXAUSTÃO COMO UM INSTRUMENTO PARA RESOLVER
PROBLEMAS DE CONCORRÊNCIA

5. OUTRAS MODALIDADES DE EXAUSTÃO

Artigo 7 – Objetivos

Artigo 8 – Princípios

Parágrafo 1

1. HISTÓRIA E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 8.1

2. O ARTIGO 8.1 E TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COMO A
SAÚDE E O MEIO-AMBIENTE

Parágrafo 2

1. SIGNIFICADO E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 8.1

2. O DIREITO ANTITRUSTE NO ACORDO TRIPS

3. DEBATES NA OMC SOBRE A INTERFACE ENTRE A
PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO ANTITRUSTE

**PARTE II – NORMAS RELATIVAS À EXISTÊNCIA,
ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

SEÇÃO 2: MARCAS

**NOTA INTRODUTÓRIA – A EVOLUÇÃO DO REGIME DAS
MARCAS, DESDE A PROTEÇÃO NACIONAL ATÉ À
CONVENÇÃO DE PARIS E AO ACORDO TRIPS**

Artigo 15 – Objeto da Proteção

Parágrafo 1

1. BREVE HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES SOBRE MARCAS
2. O ESCOPO DA SEÇÃO 2 DA PARTE II: MARCAS
REGISTRADAS E NÃO REGISTRADAS
3. UMA DEFINIÇÃO FUNCIONAL DAS MARCAS

4. SINAIS QUE CONSTITUEM MARCAS

5. O ACORDO TRIPS ABRANGE AS MARCAS COLETIVAS MAS NÃO AS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

6. MARCAS DE SERVIÇO

7. CARÁTER DISTINTIVO

8. CARÁTER DISTINTIVO: RELATIVO E ABSOLUTO

Parágrafo 2

Parágrafo 3

Parágrafo 4

Parágrafo 5

Artigo 16 – Direitos Conferidos

Parágrafo 1

1. A HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES E A ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 16.1

2. PROBABILIDADE DE CONFUSÃO

3. DIREITOS PRÉVIOS

4. A DEFESA PROCESSUAL DAS MARCAS E A REPRESSÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

Parágrafo 2

1. OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 16.2

2. A PROTEÇÃO DAS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS NÃO DEPENDE DE USO EFETIVO

3. O CRITÉRIO QUANTITATIVO DO ARTIGO 16.2

4. ELEMENTOS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA A

IDENTIFICAÇÃO DE UMA MARCA NOTORIAMENTE
CONHECIDA

5. A ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 16.2 É DIFERENTE DA DO
ARTIGO 16.1

6. O ARTIGO 16.2 NÃO SE APLICA A MARCAS QUE NÃO SÃO
SUSCETÍVEIS DE PROTEÇÃO PELOS PARÁGRAFOS 1o E 2o DO
ARTIGO 15

Parágrafo 3

Artigo 17 – Exceções

Artigo 18 – Duração da Proteção

Artigo 19 – Requisito do Uso

Parágrafo 1

1. HISTÓRIA E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 19.1

2. A JUSTIFICAÇÃO DA FALTA DE USO EFETIVO

3. A RELAÇÃO ENTRE OS ARTGOS 19.1 E 15.3

4. RELAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS 19.1 E 20

Parágrafo 2

Artigo 20 – Outros requisitos

1. HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES DO ARTIGO 20

2. OS CINCO ELEMENTOS DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO

20

(a) O Artigo 20 trata do uso das marcas pelos próprios

titulares em operações do comércio, e não do seu exercício

contra terceiros

(b) Uso comercial

(c) Justificabilidade das exigências especiais

(d) Sobre-carregamento

(e) Os três exemplos de exigências especiais que

sobre-carregam o uso das marcas

3. O ARTIGO 20 E AS RECLAMAÇÕES POR NÃO VIOLAÇÕES

4. RELAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS 20 E 17

5. SIGNIFICADO DA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 20

6. A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 20 – INTERPRETAÇÃO E PRÁTICA

7. O ARTIGO 20 E A SAÚDE PÚBLICA

(a) Sobrecarregamentos afetando o uso de marcas de produtos farmacêuticos

(b) Sobrecarregamentos afetando o uso de marcas de produtos relativos à nutrição

(c) Sobrecarregamentos afetando o uso de marcas em produtos de tabaco

Artigo 21 – Licenciamento e Cessão

1. ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 21

2. CONTROLE DE QUALIDADE

3. LICENÇAS COMPULSÓRIAS DE MARCAS

4. CESSÃO COMPULSÓRIA DE MARCAS

5. O ARTIGO 21 E O ARTIGO 6 QUATER(1) DA CONVENÇÃO DE PARIS

6. IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 21

7. O ARTIGO 21 E AS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

SEÇÃO 4: DESENHOS INDUSTRIAIS

NOTA INTRODUTÓRIA

1. BREVE HISTÓRIA DOS DESENHOS INDUSTRIAIS E DE SUA PROTEÇÃO

2. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

3. AS FUNÇÕES DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

(a) A dimensão estética dos desenhos

(b) O desenho e o progresso técnico

(c) O design como elemento de identificação do produto, de uma linha de produtos e/ou do produtor

Artigo 25 – Requisitos para a Proteção

Parágrafo 1

1. INDEPENDÊNCIA DE CRIAÇÃO

2. NOVIDADE OU/E ORIGINALIDADE

3. DESENHOS DETERMINADOS ESSENCIALMENTE POR

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS OU FUNCIONAIS

Parágrafo 2

Artigo 26 – Proteção

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

SEÇÃO 5: PATENTES

NOTA INTRODUTÓRIA – A ESTRUTURA DO SISTEMA DE PATENTES E SUA EVOLUÇÃO DO ÂMBITO NACIONAL AO ÂMBITO INTERNACIONAL

Artigo 27 – Matéria Patenteável

Parágrafo 1

1. AS ORIGENS DO ARTIGO 27

2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO

3. O ARTIGO 27 E O ARTIGO 1.1

4. CONDIÇÕES SUBSTANTIVAS DE PATENTEABILIDADE.

CONDIÇÕES SUPERJACENTES E CONDIÇÕES SUBJACENTES

5. EXAME SUBSTANTIVO

- 6. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO LUGAR DA INVENÇÃO
- 7. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO SETOR TECNOLÓGICO
- 8. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO LOCAL DE PRODUÇÃO: A OBRIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO LOCAL

(a) A obrigação de exploração na Convenção de Paris

(b) O significado da última frase do Artigo 27.1. Sua compatibilidade com o princípio do tratamento nacional de mercadorias (GATT 1947)

(c) Um precedente da jurisprudência do GATT: A Controvérsia “The United States Manufacturing Clause” (Cláusula de Fabricação nos Estados Unidos)

(d) As controvérsias cruzadas entre os Estados Unidos e o Brasil

(e) A obrigação de exploração local e o Artigo XX(j) do GATT 1947: uma possível exceção ao Article 27.1?

Parágrafo 2

Parágrafo 3

Alínea (a)

Alínea (b)

- 1. ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 27.3(b)
- 2. DEBATES SOBRE A REVISÃO DO ARTIGO 27.3(B).

RELAÇÃO ENTRE O ACORDO TRIPS E A CDB

Artigo 28 – Direitos Conferidos

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Artigo 29 – Condições para os Requerentes de Patente

Parágrafo 1

1. A CONDIÇÃO DA DIVULGAÇÃO SUFICIENTE DA INVENÇÃO
2. O REQUISITO DA INDICAÇÃO DO MELHOR MÉTODO
3. O REQUISITO DA INDICAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS GENÉTICOS E DO CONSENTIMENTO PRÉVIO INFORMADO

Parágrafo 2

Artigo 30 – Exceções aos Direitos Conferidos

1. AS TRÊS CONDIÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 30
2. O ARTIGO 30 E O ARTIGO 27.1
3. ALGUNS EXEMPLOS DE EXCEÇÕES AOS DIREITOS CONFERIDOS: EXAUSTÃO, MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E A EXCEÇÃO DO USUÁRIO ANTERIOR
4. O ARTIGO 30 E A IMPLEMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO 6o DA DECLARAÇÃO DE DOHA SOBRE O ACORDO TRIPS E A SAÚDE PÚBLICA

Artigo 31 – Outro Uso sem Autorização do Titular

Alínea (a)

Alínea (b)

Alínea (c)

Alínea (d)

Alínea (e)

Alínea (f)

Alínea (g)

Alínea (h)

Alínea (i)

Alínea (j)

Alínea (k)

Alínea (l)

Artigo 31bis

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

Parágrafo 4

Parágrafo 5

Anexo ao Acordo TRIPS

Artigo 32 – Nulidade/Caducidade

Artigo 33 – Vigência

Artigo 34 – Patentes de Processo: Ônus da Prova

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

NOTA INTRODUTÓRIA

Artigo 39

Parágrafo 1

1. INTRODUÇÃO

2. HISTÓRIA DO ARTIGO 10 *bis* DA CONVENÇÃO DE PARIS

(a) História

(b) O Artigo 10bis da Convenção de Paris impõe a obrigação de proteger os segredos industriais?

(c) Conclusões

3. OS PARÁGRAFOS 2º E 3º CUIDAM DE ASSUNTOS

DIFERENTES?

Parágrafo 2

1. AS NEGOCIAÇÕES DO ARTIGO 39.2 DO ACORDO TRIPS

2. A PROTEÇÃO DOS SEGREDOS INDUSTRIAIS PELO ARTIGO

39.2

3. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL NO PROCESSO JUDICIAL

Parágrafo 3

1. INTRODUÇÃO – A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES
2. A AMBIGUIDADE “CONSTRUTIVA” DO ARTIGO 39.3
3. A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES À LUZ DO §3º DO
ARTIGO 39 DO ACORDO TRIPS: UM SISTEMA SUI GENERIS
4. A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES CONFIDENCIAIS É
OBRIGATÓRIA SÓ COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS
FARMACÉUTICOS E AGROQUÍMICOS
5. A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES: PROTEÇÃO
ADJETIVA E PROTEÇÃO SUBSTANTIVA
6. A RELAÇÃO ENTRE A PROTEÇÃO DE DADOS DE TESTES E
AS PATENTES
7. A EXCLUSIVIDADE DO USO DOS DADOS NÃO SIGNIFICA
EXCLUSIVIDADE SOBRE O PRODUTO
8. CONDIÇÕES PARA A INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO
SUBSTANTIVA DOS DADOS DE TESTES
9. EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES AOS DIREITOS CONFERIDOS
10. PROTEÇÃO CONTRA A DIVULGAÇÃO
11. PERÍODO DE PROTEÇÃO

SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

Artigo 40

1. SIGNIFICADO E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 40
2. HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES EM TORNO DO ARTIGO 40
3. UMA LISTA EXAUSTIVA OU INDICATIVA? O IMPACTO DO TEXTO DO ARTIGO 40.2 SOBRE A LIBERDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELOS MEMBROS DAS PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS EM LICENÇAS CONTRATUAIS
4. O ARTIGO 40.2 E AS RECLAMAÇÕES POR NÃO VIOLAÇÃO
5. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL QUANTO ÀS VIOLAÇÕES ANTITRUSTE EM CONTRATOS DE LICENÇA
6. O TRABALHO DA OMC SOBRE A INTERFACE ENTRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO ANTITRUSTE

PARTE IV – AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCEDIMENTOS *INTER-PARTES* CONEXOS

Artigo 62

Parágrafo 1

Parágrafo 2

PARTE V – PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 64 – Solução de Controvérsias

1. OBJETIVOS E NATUREZA DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
2. PRINCIPAIS ASPECTOS DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
3. PASSOS CONCILIATÓRIOS

4. O RESULTADO DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS

5. QUESTÕES RELATIVAS À RETIRADA DE CONCESSÕES SOB
O ACORDO TRIPS – O PROBLEMA DA RETALIAÇÃO
CRUZADA

6. RECLAMAÇÕES POR NÃO-VIOLAÇÕES E SITUAÇÕES

7. CONTROVÉRSIAS

(a) Controvérsias relativas a marcas

(b) Controvérsias relativas a patentes

(c) Controvérsias relativas a dados de testes

8. LIÇÕES DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS

(a) Primeira lição: de boas intenções está o inferno cheio

*(b) Segunda lição: mais (proteção) é sempre melhor do que
menos*

*(c) Terceira lição: o comércio internacional tem razões que a
Razão desconhece*

PARTE VII – DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS;

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 70 – Proteção da Matéria Existente

Parágrafo 1

Parágrafo 2

Parágrafo 3

Parágrafo 4

Parágrafo 6

Parágrafo 7

Parágrafo 8

Parágrafo 9

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DE PROPRIEDADE

INTELLECTUAL RELACIONADOS COM O COMÉRCIO

CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL (1967)

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL DA

OMC INTERPRETATIVA DA DECISÃO DE 30 DE AGOSTO DE

2003

NOTA PRELIMINAR

A propriedade intelectual como fator de diferenciação e o papel fundamental que desempenha para assegurar a livre concorrência

1. Introdução

Em que é que consiste exatamente a propriedade intelectual? A busca por uma resposta a esta pergunta tem seguido diferentes critérios, desde a enumeração dos diversos componentes da propriedade intelectual, até à sua associação com ideias de algum modo relacionadas com a criação e a invenção. O problema com esses critérios é que nenhum deles consegue indicar uma característica que seja comum a todos os componentes da propriedade intelectual, e, por isso, não explicam a coerência que lhes é inerente. Em última análise, as definições que têm sido dadas por académicos, juízes ou legisladores são

ou muito limitadas, e deixam assim de abranger ramos importantes da propriedade intelectual, ou demasiadamente amplas, e assim incluem áreas que não fazem parte da propriedade intelectual. Além disso, simplesmente elencar componentes da propriedade intelectual, como fazem alguns autores, necessariamente omite algumas áreas que não são protegidas nalguns países mas que o são em outros; por outro lado, inclui objetos da propriedade intelectual que hoje são protegidos, mas que amanhã poderão deixar de sê-lo.

A associação da propriedade intelectual com a criação e a invenção ignora aqueles componentes que nada têm a ver com o esforço criativo e inventivo – e há muitos deles na propriedade intelectual, sobretudo aqueles relacionados com a reputação adquirida pelas empresas nas atividades de comércio e indústria. Trata-se, portanto, de uma visão redutora. Mas, em contraste, ligar a propriedade intelectual à proteção de ideias é excessivo na medida em que nem todas as ideias são protegidas.

A falta de uma teoria coerente da propriedade intelectual está na origem de uma generalizada confusão a respeito da sua verdadeira função. Isto até nem seria um problema se a confusão se limitasse ao mundo acadêmico. O problema, no entanto, é que uma noção equivocada da propriedade intelectual pode levar – e tem levado – os legisladores e as autoridades governamentais a tomar decisões equivocadas sobre a sua proteção.

Esta nota propõe uma revisão das noções geralmente aceitas sobre a função da propriedade intelectual e sugere que a propriedade

intelectual tem um denominador comum a unir todos os seus componentes. Esse denominador consiste na função diferenciadora dos diversos ramos da propriedade intelectual. O que aqui se propõe, portanto, é que a propriedade intelectual é essencialmente diferenciadora.

Como as várias noções equivocadas que aqui se criticam estão arreigadas na comunidade de propriedade intelectual – desde os doutrinadores às autoridades governamentais, desde os tribunais aos legisladores, desde os praticantes do Direito às organizações não-governamentais – o que aqui se propõe, no fundo, é uma mudança de paradigma. Portanto, como ocorre sempre que se propõe uma mudança de paradigma, a sua aceitação exige uma mudança no modo de pensar. Ora, isto supõe que a sua aceitação não ocorrerá imediatamente e sem controvérsia. Mas, uma vez aceita a ideia de que a propriedade intelectual não constitui um conjunto incoerente de direitos sobre ativos intangíveis de muitos tipos, a sua natureza intrinsecamente pró-competitiva resulta como uma obviedade.

2. A diferenciação como função essencial de todos os ramos da propriedade intelectual

(a) Definições tradicionais da propriedade intelectual

Sem dúvida, definir a propriedade intelectual não é uma tarefa fácil. O problema resulta do fato de que a propriedade intelectual engloba um número grande de especialidades que parecem servir diferentes (quando não conflitantes) funções, as quais obedecem a lógicas variadas e submetem-se a políticas públicas heterogêneas. Consequentemente,

têm sido propostas diferentes definições de propriedade intelectual.

Neste contexto, três principais tendências podem ser apontadas: algumas tentativas de definir a propriedade intelectual resumem-se a oferecer uma lista dos vários objetos de sua proteção; outra perspectiva muito comum é associar a propriedade intelectual com a proteção dos produtos da mente humana, ou seja, da atividade intelectual; e uma terceira solução também muito generalizada é identificar a propriedade intelectual com medidas jurídicas visando a promoção da inventividade e da criatividade.¹

Vejamos agora rapidamente por que é que estes três critérios são inadequados e proporcionam definições incorretas da propriedade intelectual.

(i) A definição da propriedade intelectual mediante a designação de seus componentes

Definir a propriedade intelectual por meio da identificação dos seus diversos componentes é uma maneira fácil de resolver o problema de encontrar um denominador comum a todos eles – ou, mais precisamente, de evitar ter que encontrar um. Até certo ponto, listar os componentes de um objeto opera por modo de exemplificação. Um manual de introdução à propriedade intelectual diz isso de forma clara:

“Um livro apresentando os conceitos básicos da propriedade intelectual enfrenta duas dificuldades. Em primeiro lugar, a propriedade intelectual tradicionalmente inclui as três áreas jurídicas das patentes, das marcas e dos direitos de autor. No entanto, a não ser pela tradição bem como pelo fato de que as

três matérias são geralmente ensinadas num curso introdutório, poder-se-ia perguntar por que um livro teria que tratar destes três diferentes temas. O que eles têm em comum é uma natureza relativamente amorfa e um conceito de propriedade altamente abstrato [. . .]. ‘As patentes e os direitos de autor estão mais perto do que quaisquer outros casos de discussão judicial daquilo que se chama de metafísica do direito, onde as distinções são, ou podem ser, muito sutis e refinadas, e por vezes evanescentes’. *Folsom v. Marsh* (C.C.D. Mass. 1841) (No. 4901), Story, J.”²

1 Em debates sobre este tema já ouvi referências a uma quarta solução: a propriedade intelectual seria um conjunto amorfo e incoerente de especialidades jurídicas, apenas reunidas por uma mera questão de conveniência. Mas trata-se de um silogismo, pois esta sugestão frustra-se a si mesma, porque dá por sua vez origem a duas outras perguntas igualmente sem resposta: se é assim, qual é o critério de conveniência que justifica escolher alguns objetos de proteção e não outros?; e por que é conveniente reunir essas especialidades num ramo separado, o da propriedade intelectual, e não sob o Direito Civil, Comercial, Administrativo?

2 A.R. Miller e M.H. Davis, M. H., INTELLECTUAL PROPERTY – PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT IN A NUTSHELL, p. 1 (2a ed., West Publishing, St. Paul, MN, 1990).

Esta mesma solução de apontar os componentes da matéria que é objeto da proteção, em vez de identificar as suas características essenciais, foi adotada pela primeira convenção multilateral sobre

propriedade intelectual. Essa convenção – a Convenção de Paris³ – não cuida, a rigor, de propriedade intelectual, e sim de um de seus subramos – a propriedade industrial. Mas, dada a ampla abrangência da propriedade industrial, é natural que os delegados dos diversos países tenham sentido a mesma dificuldade em encontrar um denominador comum a todos os seus componentes. Por isso, o art. 1(2) da Convenção de Paris lista uma série de elementos integrantes da propriedade industrial, mas não tenta defini-la.^{4/5}

O problema deste tipo de solução é que uma lista de componentes será sempre incompleta, pois a propriedade industrial (assim como a propriedade intelectual) é uma instituição jurídica de natureza essencialmente dinâmica. O campo que ela cobre está destinado a expandir-se constantemente através da inclusão de novos tipos de ativos protegidos. Em sentido contrário, também alguns tipos de propriedade industrial têm sido abandonados como consequência da evolução econômica e social. Por exemplo, há algumas décadas os títulos de estabelecimento e as expressões de propaganda eram objetos de regimes especiais de registro e proteção. Mas eles desapareceram enquanto categorias autônomas de direitos de propriedade intelectual, absorvidos pelos regime de nome comercial e de repressão da concorrência desleal, respectivamente. Isto significa que qualquer definição da propriedade intelectual através da enumeração de seus componentes corre o risco de rapidamente se tornar obsoleta e inexata.

³ Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, de 20 de março de 1883, revista em Bruxelas, em 14 de dezembro de 1900, em Washington, em

2 de junho de 1911, na Haia, em 6 de novembro de 1925, em Londres, em 2 de junho de 1934, em Lisboa, em 31 de outubro de 1958, e em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979. O texto da Convenção está disponível no *website* da OMPI, em < www.wipo.int > .

4 O art. 1(2) da Convenção de Paris dispõe:

“A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.”

5 Mas note-se que esta lista não é um exercício puramente acadêmico. Na realidade, tem um papel muito prático e concreto: identificar as áreas da propriedade industrial às quais os Membros da União de Paris estão obrigados a aplicar o princípio do tratamento nacional, à luz do art. 2o.

Além disso, em razão da natureza territorial das normas de sua proteção, o que constitui propriedade intelectual num país pode não constituir em outro. Há poucos anos, por exemplo, as bases de dados de conteúdo não original tornaram-se objeto de um regime *sui generis* de propriedade intelectual na União Europeia, a qual continua sendo pioneira nesta área.⁶ Mais recentemente, alguns países começaram a adotar leis de proteção dos conhecimentos tradicionais.⁷ Também os tribunais brasileiros têm sido pioneiros em atribuir a proteção (pelo direito autoral bem como através da repressão da concorrência desleal) aos formatos de programas de televisão,⁸ mas em outros países esta não é reconhecida.

Na realidade, a aparente falta de coesão entre os muitos componentes da propriedade intelectual não permite defini-la através da exemplificação. Desse tipo de definição não é possível extrair o elemento que, por exemplo, une a proteção do direito de autor e a repressão do marketing de emboscada. A simples verificação de que ambos fazem parte da mesma lista não é suficientemente esclarecedora.

(ii) A definição da propriedade intelectual mediante

a sua associação com ideias

6 Ver a Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 1996, sobre a proteção jurídica das bases de dados (Jornal Oficial nr. L 077, de 27/03/1996, p. 20). Nos Estados Unidos houve também uma iniciativa no sentido da proteção das bases de dados – ou, mais exatamente, do investimento feito na elaboração das bases de dados – mas sem êxito. O Projeto de Lei (*Bill*) H.R. 3531, apresentado pelo deputado Moorhead, em 1996, nunca foi votado.

Ver *Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Act 1996*, disponível em < thomas.loc.gov > . Uma proposta relativa à adoção de um tratado internacional sobre a proteção das bases de dados, sob a égide da OMPI, em 1996, também não teve sucesso e foi abandonada.

7 Portugal e o Perú adotaram leis sobre a proteção dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade (no caso de Portugal, a lei nunca foi regulamentada).

O Panamá introduziu um sistema de registro e de proteção de artesanato indígena. Essas leis podem ser encontradas no documento da OMPI, *Information on National Experiences with the Intellectual Property Protection of Traditional Knowledge*, WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, 4 de abril de 2003.

8 Ver Nuno Pires de Carvalho, *PATENTLY OUTDATED: PATENTS IN THE POST-*

Kluwer, Alphen an den Rijn, 2012).

Muitos autores seguem um caminho diferente para identificar a propriedade intelectual: associam-na com ideias e informação, ou os frutos da mente humana.⁹

No entanto, a associação da propriedade intelectual com frutos da mente humana é equivocada pois é excessivamente ampla. É verdade que por trás de todos os ativos intangíveis que são protegidos pela

⁹ A citação de todos os autores que seguiram este critério seria demasiadamente longa, ou mesmo impossível. Apenas para mencionar dois: K.E. Maskus,

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE GLOBAL ECONOMY, pág. 27 (Institute for International Economics, Washington, DC, 2000) e J.T. McCarthy *et alii*,

MCCARTHY'S DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY, pág. 308 (3a ed., BNA, Washington, DC, 2005). No mesmo sentido, ver também

International Chamber of Commerce (ICC), CURRENT AND EMERGING

INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES FOR BUSINESS – A ROADMAP FOR BUSINESS AND POLICY MAKERS, pág. 9 (8a ed., International Chamber of Commerce, Paris,

2007). A Wikipedia contém também uma definição muito parecida: “A

propriedade intelectual (PI) é uma expressão que se refere a criações do intelecto para Intellectual property (IP) para cujos donos a lei atribui um monopólio.”

(< en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property#cite_note-0 > [Acessado em 16 de março de 2016]. Uma associação não governamental de defesa da propriedade

intelectual, a *Intellectual Property Association*, define-a assim: “A Propriedade Intelectual pode ser geralmente considerada como um conjunto de direitos sobre

ativos intangíveis que resultaram do trabalho criativo de um ou mais indivíduos.”

Cf.

www.intellectualpropertyassociation.com/news/item/22-what-is-intellectual-property> [acessado em 21 de março de 2016]. Outra organização não governamental de relevo internacional (e que é parte da Câmara de Comércio norte-americana) segue a mesma orientação: “A Propriedade Intelectual (PI) é um conjunto de normas que protege os produtos criativos e inovadores através de direitos designados como patentes, direitos de autor e marcas. É por vezes descrita como propriedade relativa a um produto da mente ou um produto do capital intelectual. Ainda que a origem, os objetivos e as formas de PI sejam diferentes, todos podem ser vistos como protegendo e encorajando esforços criativos.” Cf. www.theglobalipcenter.com/ [acessado em 21 de março de 2016]. A própria secretaria da OMPI adotou o mesmo critério: “Em termos muito amplos, propriedade intelectual significa os direitos que resultam da atividade intelectual nos campos industrial, científico, literário e artístico.” INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK: POLICY, LAW AND USE, pág. 3 (OMPI, Genebra, 2001).

Em 2006, a Secretaria da OMPI celebrou o Dia Mundial da Propriedade Intelectual (26 de abril) com uma campanha baseada no seguinte slogan:

“Propriedade Intelectual – Começa com uma Ideia.” Também a Secretaria da OMC seguiu este caminho. No seu portal de ingresso nas páginas dedicadas à propriedade intelectual, em seu website, diz a Secretaria: “Direitos de propriedade intelectual são os direitos concedidos às pessoas sobre as criações de suas mentes.”

www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm [Acessado em 16 de março de 2016].

propriedade intelectual estão ideias ou criações da mente. São

abstrações, e por isso são ideias. Uma invenção é uma ideia ou um conjunto de ideias. O mesmo se pode dizer de um poema, um programa de computador, uma receita culinária. Mas o que se pode dizer de uma lista telefônica? Uma lista telefônica é um vasto conjunto de muitos tipos de ideias: desde a ideia básica de colocar os nomes dos assinantes numa sequência alfabética até colocar informações comerciais e anúncios espalhados por suas páginas (sobretudo, se a lista contém um suplemento de páginas amarelas). Por trás dessa lista telefônica estão os serviços de telecomunicações. Por trás desses serviços, está o próprio conceito do telefone. De forma indireta, quando pensamos numa coisa aparentemente simples e corriqueira, como uma lista telefônica, estamos no fundo lidando com uma enorme acumulação de invenções, patenteadas ou não. Estamos perante milhares de ideias, umas novas, outras velhas. As próprias páginas amarelas correspondem a um modelo de negócios, o qual é identificado por uma marca e um logotipo, os quais têm notoriedade em muitos países. Mas o modelo de negócios, em si mesmo, não é protegido. Qualquer pessoa pode recolher os nomes de pessoas ou de negócios e publicá-los conjuntamente com os respectivos números de telefone e endereços. Apesar de corresponder a um vasto conjunto de ideias, a lista telefônica não é protegida, não obstante o que dizem todas aquelas definições de propriedade intelectual mencionadas acima. Por quê? O que falta na lista telefônica que faz com que ela não seja incluída como objeto de proteção da propriedade intelectual? Ou, já agora, o que falta nas notícias de imprensa? Ou no conhecimento sobre as propriedades das substâncias que existem na Natureza, mesmo que

não conhecidas previamente? Será que todas estas ideias estão fora do alcance da propriedade intelectual apenas porque uma lei ou um tribunal o dizem, ou será que existe uma razão mais fundamental?

A resposta a estas perguntas será dada a seguir. Neste momento basta observar que nem todas as ideias são protegidas pela propriedade intelectual.¹⁰ Isto traz-nos necessariamente à conclusão de que a

¹⁰ É possível que este equívoco tão generalizado se deva ao nome que a tradição jurídica atribuiu a este ramo do Direito. Com efeito, pode-se ser levado a pensar que se a propriedade intelectual é chamada de *intelectual*, isso se deve ao fato de que, de alguma forma, está ligada a expressões de atividade intelectual. Mas isso não está correto. A propriedade intelectual é *intelectual* porque resulta de uma abstração mental – a abstração de estabelecer no contexto de direitos sobre ativos intangíveis os mesmos elementos que estão associados com os direitos sobre bens tangíveis ou corpóreos. Não são os objetos da propriedade intelectual que são *intelectuais*. É a propriedade que é *intelectual*. Na realidade, a expressão *propriedade imaterial* seria talvez mais correta, ou pelo menos geraria menos confusão.

associação entre propriedade intelectual e ideias leva a uma noção equivocada, demasiadamente ampla, deste ramo do Direito. Algum aspecto está ausente nessa associação, e esse aspecto é exatamente o fator que dá coerência à propriedade intelectual – e que faz com que algumas ideias sejam protegidas, e outras não.

(iii) A definição da propriedade intelectual mediante a sua associação com a inovação e a criação

A propriedade intelectual é também frequentemente definida

como o ramo do Direito que protege criações e invenções. Neste sentido, portanto, a propriedade intelectual é essencialmente vista como um mecanismo de promoção da criatividade e da inventividade. Não só um grande número de autores propõe este tipo de definição,¹¹ mas ela também pode ser vista no website de alguns institutos nacionais de propriedade intelectual.¹² O slogan que a OMPI usou durante alguns anos na primeira página do seu website (“OMPI – Encorajando a Criatividade e a Inovação”) adotava esse mesmo entendimento.

E é interessante notar que o art. 7º do Acordo TRIPS segue a mesma linha, ao dispor que “A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da *inovação tecnológica* e para a transferência e difusão de *tecnologia* [...]”¹³ Em outras palavras, para o Acordo TRIPS a propriedade intelectual aparenta resultar da busca pela inovação e pela tecnologia. No entanto, pode-se indagar: onde estão a inventividade e a criatividade na utilização da palavra “Ford” para designar automóveis

11 M. Bishop, *ECONOMICS – AN A-Z GUIDE*, págs. 172-3 (The Economist, Londres, 2009); T. Cottier e C. Germann, *Teaching Intellectual Property, Unfair Competition and Anti-Trust Law*, in Yo Takagi *et alii* (eds), *TEACHING OF INTELLECTUAL PROPERTY – PRINCIPLES AND METHODS*, pág. 131 (Cambridge Univ. Press e OMPI, Cambridge, 2008); J. E. Stiglitz e A. Charlton, *FAIR TRADE FOR ALL – HOW TRADE CAN PROMOTE DEVELOPMENT*, p. 141 (Oxford Univ. Press, NY, 2005).

12

Ver,

por

exemplo,

os

websites

do

INPI

da

França

(<www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/les-enjeux-de-la-propriete-intellectuelle>

e

do

IPONZ

da

Nova

Zelândia

(<http://www.iponz.govt.nz/cms/what-is-ip/what-is-intellectual-property>)

[acessados em 15 de março de 2016].

13 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), Anexo 1C do Acordo de Marraqueche que Instituiu a Organização Mundial do Comércio, concluído em 15 de abril de 1994, e que entrou em vigor em 1o de janeiro de 1995. Promulgado pelo Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

fabricados numa indústria de propriedade do Sr. Ford? E onde estão a inventividade e a criatividade de dar à água mineral extraída dos Alpes

Franceses o nome de “Évian”, cidade que fica perto dessas montanhas?

E onde estão a originalidade e a criatividade em elaborar uma lista de clientes de uma determinada empresa e guardá-la num disco rígido, protegendo-a com uma senha (por exemplo, a data de nascimento do diretor da empresa)?

É evidente que a utilização das palavras “Ford” e “Évian” naqueles contextos nada tem a ver com criatividade ou inventividade. E não há nada de original ou criativo em organizar uma lista de clientes de uma empresa e em mantê-la em segredo.

Aliás, note-se que o ativo mais importante das empresas – a reputação, a qual está geralmente associada com o nome comercial – nada tem a ver com a invenção ou a autoria, e sim com o trabalho honesto.

Portanto, a ligação da propriedade intelectual com a criatividade e a inventividade reflete uma visão reducionista, pois leva em conta uma faceta muito estreita. A propriedade intelectual vai efetivamente muito além de manifestações da criatividade técnica, literária, artística ou científica.

(b) Proposta de uma teoria unificada da propriedade intelectual

(i) A diferenciação como o denominador comum que liga todos os componentes da propriedade intelectual

Se aqueles três métodos de definir a propriedade intelectual são inadequados, como podemos então defini-la? A solução, claro, está em encontrar o elemento que é comum a todos os seus componentes e que

os caracterizam, desde o direito de autor até à repressão à concorrência desleal.

Esse elemento que é comum a todos os componentes da propriedade intelectual é a capacidade diferenciadora dos ativos intangíveis que são objeto dos direitos. E porque têm essa capacidade, a diferenciação é também a função essencial da proteção desses mesmos ativos. Desta forma, os componentes da propriedade intelectual caracterizam-se por três elementos: (i) a sua natureza intangível, imaterial ou incorpórea; (b) a sua capacidade diferenciadora; e (iii) a suscetibilidade de serem usados no comércio. Portanto, a propriedade intelectual, de modo mais ou menos formal, existe sempre que uma sociedade permita que seus produtores e comerciantes concorram entre si para atrair ou manter clientes. A razão da ligação essencial entre a propriedade intelectual e a economia de mercado está em que ela protege todos os elementos intangíveis que contribuem para diferenciar os produtores e os comerciantes, bem como os respectivos produtos e serviços. É, afinal, a propriedade intelectual (em todas as suas modalidades) que permite que os consumidores façam escolhas.

Vivemos cercados de propriedade intelectual. Todo o comerciante, todo o industrial e todo o artesão necessita de afirmar e de proteger a sua individualidade para conseguir exercer a sua profissão num mercado de livre concorrência. E é afirmando essa individualidade que as empresas atraem e mantêm os seus clientes.¹⁴ Na falta dos elementos intangíveis que distinguem uma empresa da outra, os clientes não têm como fazer a sua escolha.

Esses elementos são de muitos tipos, e podem ser classificados em internos e externos. Elementos internos são aqueles que dizem respeito à própria constituição dos ativos diferenciadores, como, por exemplo, características técnicas e funcionalidades, desenhos, estilos, materiais e ingredientes, processos de produção. Elementos externos são aqueles que, ainda que diferenciadores dos produtos e serviços, são-lhes extrínsecos: preços, localização dos pontos de venda, reputação, origem, tratamento de cortesia, assistência técnica, entre muitos outros. Todos estes elementos, quando diferenciadores, são protegidos pela propriedade intelectual. Por serem tantos e de natureza tão variada, nem sempre nos apercebemos dos componentes da propriedade intelectual – só quando são utilizados indevidamente por concorrentes desonestos. Assim, por exemplo, uma informação pode constituir o principal elemento que distingue uma empresa de outra. Tome-se um comerciante de tecidos no mercado de Muttrah, em Mascate, Omã, que é conhecido por vender cachecóis de lã (chamados de “pashminas”) de melhor qualidade do que aqueles que são vendidos nas lojas vizinhas. Esse comerciante compra a sua mercadoria de um fornecedor específico, um velho conhecido seu que fabrica os melhores cachecóis em Cachemira, a norte da Índia e do Paquistão. Essa simples informação –

14 Muitas vezes, ao vermos *infommercials* na TV, escutamos a frase: “este produto foi patenteado para você.” Frequentemente este tipo de frase está associada a complementos alimentares, como vitaminas, aparelhos de ginástica, ou produtos destinados a obter o emagrecimento. A referência às patentes tem aqui um duplo sentido (igualmente diferenciador): (a) se o produto é patenteado,

é porque é bom (trata-se de uma ideia errada, mas muito disseminada); (b) só aquela empresa vende aquele produto e não há possibilidade de que um concorrente o faça ou venha a fazer. Desta forma, o consumidor não vai procurar aquele produto em outro vendedor ou distribuidor, pois, estando patenteado, ele é exclusivo do anunciante.

o conhecimento a respeito de um fornecedor especial – tem valor no sentido de que permite àquele comerciante vender produtos aos quais os seus concorrentes não têm acesso (em razão de desconhecerem aquela informação). Portanto, enquanto for mantida em sigilo, aquela simples informação é um ativo diferenciador intangível – trata-se, pois, de objeto da propriedade intelectual.

Um outro exemplo: o turista que visita o mercado das pérolas, no Greenhills Shopping Center, em Manila, terá que encontrar o seu caminho por um enorme e complexo labirinto de balcões. São centenas de lojas, todas com a mesma aparência externa. Ao fim de muitas horas percorrendo o mercado, o turista finalmente decide comprar as pérolas que viu numa certa loja, em que as cores, os modelos e os preços lhe pareceram mais convenientes. Mas como encontrar essa loja no meio daquele enorme labirinto? A resposta é simples: quando ele visitou esse balcão, ele decorou o número afixado numa placa afixada sobre a loja: 54. Mais tarde, quando ele fechar a compra, ele só terá que procurar o número 54, seguindo a ordem numérica da disposição das lojas. O elemento diferenciador dessa loja é, portanto, o número 54. O número 54 é, assim, coberto pela propriedade intelectual.

Um terceiro exemplo: os cariocas e os turistas que vão às praias

na zona sul da cidade cedo notam o vaivém constante dos vendedores ambulantes que os assediam, oferecendo água, cerveja, chá mate, artesanato, biscoitos, cachorros quentes, queijo coalho na brasa, e muitos outros produtos. Alguns desses vendedores, mais criativos, anunciam seus produtos com gritos, alguns deles suficientemente originais para serem reconhecidos de longe. Ao fim de algum tempo o turista tomando banho de sol já saberá reconhecer um grito que escuta ao longe: fica sabendo, por exemplo, que dentro de alguns minutos um vendedor de chá mate vai passar a alguns metros deles. Esse grito é um ativo diferenciador, uma espécie de marca sonora daquele vendedor, e é objeto da propriedade intelectual.

É muito provável que o comerciante do soukh de Muttrah, o comerciante de pérolas de Manila e o vendedor de chá mate do Rio de Janeiro não saibam que aquele segredo, aquele número de loja e aquele grito podem ser objeto de proteção jurídica pois são ativos de suas microempresas, e provavelmente só se darão conta desse valor quando outros vendedores, desonestos, os imitarem ou espalharem rumores falsos sobre a qualidade de suas mercadorias (ou, no caso do comerciante de Muttrah, usarem métodos desonestos para conhecerem o segredo como, por exemplo, subornando um dos empregados que atendem os fregueses ao balcão).

As palavras “Évian” e “Ford”, dos exemplos acima, refletem um cenário de ideias, pois simbolizam empresas, empresários, riscos. São, em última análise, símbolos de reputações. Mas essas ideias são protegidas só na medida em que elas diferenciam. Na realidade, não é o

fato de que, por exemplo, um poema plagia outro que o coloca fora do alcance do direito de autor, mas sim o fato de que não se distingue dele. O problema do plágio, da cópia, da imitação, está na eliminação da diferenciação. Por isso, e na mesma ordem de ideias, não é o fato de uma invenção ser antecipada por outra que foi criada ou divulgada antes que a torna não patenteável, mas sim o fato de que a segunda não se diferencia da primeira. A organização de uma nova lista telefônica – por exemplo, uma lista que coloque em ordem alfabética os números de telefone dos habitantes de Belo Horizonte que já visitaram a bela ilha grega de Mykonos – não seria protegida pelo direito de autor porque não seria suficientemente diferenciadora em relação às outras listas existentes (as quais são igualmente organizadas sob a forma de coleções de nomes dos assinantes em ordem alfabética, seguidos dos números de telefone). A lista telefônica, independentemente da sua natureza ou finalidade, é organizada em torno de um único conceito: a ordem alfabética dos nomes dos assinantes. Não há originalidade nessa ordem (no sentido de que a sua fonte ou origem não pode ser atribuída a um autor específico, individual ou coletivo) e por isso ela não pode ser protegida. Enquanto ideia, a lista telefônica não merece proteção, por mais completa e complexa que possa ser, e ainda que a sua elaboração possa envolver custos elevados.¹⁵

Na verdade, não está totalmente errado (ainda que não esteja também completamente certo) dizer que a propriedade intelectual começa com uma ideia (como disse a OMPI em 2006, como se viu). Mas o contrário – dizer que todas as ideias começam com a propriedade

intelectual – seria inteiramente incorreto. Com efeito, se é certo que a propriedade intelectual cobre ideias, direta ou indiretamente, não é certo que a propriedade intelectual as cubra todas. A propriedade intelectual só protege aquelas ideias que são suficientemente diferenciadoras. Isto também explica por que nem todos os ativos intangíveis – como, por exemplo, os direitos pessoais de crédito – são objeto da propriedade intelectual. A razão é que, além do seu valor econômico – o qual pode variar de título para título – nada existe a distinguir entre dois cheques ou duas notas promissórias. Esses títulos geram direitos pessoais, e por isso são ativos intangíveis. Mas não são diferenciadores dos negócios

15 Neste mesmo sentido decidiu o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Feist Publications, Inc. v Rural Telephone Service Co.* , 499 U.S. 340 (1991). que os sustentam, e por isso não podem ser protegidos pela propriedade intelectual.¹⁶

Seguindo a mesma linha, quando um comerciante dirige seus esforços e recursos para a criação de uma empresa e a designa com um nome que é semelhante ao de uma empresa concorrente, ele não poderá usá-lo, por mais esforços e recursos que tenha despendido. É a capacidade de diferenciar que explica a proteção de um sinal distintivo, e não o tamanho do negócio que está por trás. É por esta razão que as marcas comuns e as marcas notoriamente conhecidas são protegidas da mesma maneira. O único aspecto que as separa é a prova da titularidade (as últimas são protegidas independentemente de registro, conforme dispõe o art. 6 *bis* da Convenção de Paris). E é também pela mesma razão que uma invenção que resultou de anos de pesquisa e de investimento

recebe o mesmo tratamento jurídico que uma invenção que surgiu de um breve momento de inspiração ou sorte. O que justifica a proteção de ambas é a sua novidade, ou seja, a existência de diferenças entre as invenções e o estado da técnica.

Em resumo, a propriedade intelectual, em todas as suas modalidades, permite que as empresas capturem os seus ativos intangíveis que servem para distingui-las dos concorrentes. Não importa se esses ativos são formados por conhecimentos incorporados num produto e que podem salvar a vida de milhões de pessoas, ou apenas o conhecimento de um fornecedor que vende feijões de melhor qualidade. A posse dessas informações pode ser um fator determinante para levar os clientes a preferir os produtos de uma empresa e não os de outra.

É frequente que as empresas com menor capacidade de inovação se imitem entre si, e copiem os produtos das empresas líderes de mercado. Mas isto não significa que a sociedade pode prescindir da diferenciação, nem dos mecanismos jurídicos que a protegem. Até os imitadores têm que introduzir elementos diferenciadores em seus produtos (de forma ampla ou estrita, segundo Levitt, como se verá a seguir), se não os consumidores não terão como exercer as suas escolhas. Esse elemento pode vir na forma de preços mais baixos, e/ou de melhor distribuição e assistência técnica, e/ou de melhor qualidade. E seguramente virá na forma de um nome de empresa distintivo. Qualquer um destes fatores de diferenciação é suscetível de ser apropriado pelos mecanismos da propriedade intelectual, quer por meio de sinais

16 A propriedade intelectual pode proteger, no entanto, os elementos

diferenciadores colocados nesses títulos e que servem para distinguir os produtos financeiros e/ou as empresas que os emitem: os layouts dos cheques e das notas promissórias, por exemplo, quando suficientemente criativos, ou seja, quando diferenciadores.

distintivos (os quais servem de símbolos que transmitem uma mensagem aos consumidores a respeito dos produtos e serviços que querem comprar), ou por meio de instrumentos jurídicos para a apropriação de informação (tais como as patentes, os modelos de utilidade, as topografias de circuitos integrados, etc.), ou pelas respectivas expressões (direitos de autor).

Dizer que a propriedade intelectual tem a função de promover a invenção é o mesmo que dizer que a função de um automóvel é frear.

Sem dúvida, alguns dos componentes de um automóvel servem essa função. Mas o automóvel tem outros componentes que exercem outras funções igualmente importantes: o acelerador, as rodas, o motor, a carroceria, os para-choques. Individualmente, esses componentes exercem funções distintas: alguns fazem o carro mover-se, outros protegem-no em caso de acidente, e alguns tornam o automóvel mais confortável e bonito. Em conjunto, todos eles contribuem para uma única função geral e fundamental do automóvel: transportar pessoas de um lado para outro.

O mesmo se passa com a propriedade intelectual. Alguns de seus componentes efetivamente servem de incentivo para os criadores e inventores: as patentes e os modelos de utilidade, os direitos de autor, os desenhos industriais, as topografias, e alguns dos objetos cobertos pela

repressão da concorrência desleal. Mas outros componentes servem funções diferentes: as marcas identificam os produtos e os serviços; os nomes comerciais identificam as empresas; as indicações geográficas identificam a origem; os títulos de estabelecimento indicam o local de um determinado comércio; vários desses componentes indicam também uma certa reputação, bem como qualidade e a origem. Mas, em conjunto, todos os componentes da propriedade intelectual servem uma função única e comum a todos eles: diferenciar. A Apple, por exemplo, para atrair os consumidores, serve-se tanto de suas inúmeras invenções e de seus desenhos quanto de suas marcas. Estas informam o consumidor a respeito da existência de invenções e desenhos nos produtos da Apple que este adquire, e que são únicos e exclusivos desses produtos. Todos, em conjunto, diferenciam a Apple e seus produtos de seus concorrentes.

O fato de alguns governos adotarem alguns tipos de propriedade intelectual dentro do âmbito de certas políticas públicas – aumentar a criatividade ou incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo – não muda isto. O que esses governos fazem é canalizar a função diferenciadora dos ativos de propriedade intelectual para objetivos de políticas públicas. Isto é o que está expresso, por exemplo, no inciso XXIX do art. 5º da Constituição Brasileira. Mas isto não muda a função diferenciadora da propriedade intelectual. Onde os titulares dos ativos não vêem interesse em se diferenciar, não é a existência de mecanismos de proteção que os vai levar a obter ou desenvolver os ativos. Voltarei abaixo a este tema das políticas públicas e seu impacto sobre a propriedade intelectual.

Em face do que se expôs acima, pode-se propor então uma definição de propriedade intelectual que reflète a coerência e a consistência de todos os seus componentes (tanto os de hoje, quanto os de ontem e de amanhã), pois identifica o elemento que é comum a todos eles:

A propriedade intelectual é o conjunto de princípios e de regras jurídicos que regulam a aquisição, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre os ativos jurídicos diferenciadores suscetíveis de ser utilizados no comércio.¹⁷

(ii) Os aspectos econômicos da função diferenciadora da propriedade intelectual

A definição de propriedade intelectual acima proposta tem explicação na teoria econômica.

Há quase um século o economista norte-americano Edward Chamberlin propôs a teoria da *concorrência monopolística* como um cenário mais realista em comparação com os dois pólos opostos da concorrência pura (ou perfeita), de um lado, e do monopólio puro, do outro.¹⁸ Num cenário de concorrência perfeita, os produtos vendidos pelos vários vendedores no mercado relevante são inteiramente homogêneos. Portanto, os vendedores não têm o poder de determinar os preços, pois os consumidores são livres (e capazes) de mudar de um produto para outro sempre que notarem uma subida de preço. No pólo oposto está o monopólio puro, situação em que num determinado mercado relevante de um determinado produto só existe um vendedor e só existe esse produto. Assim, mesmo confrontados com preços muito

altos, os consumidores não encontram produtos substitutos. Nesta situação de monopólio, os vendedores impõem os preços sem receio da reação da concorrência ou dos consumidores, posto que estes não têm

17 O elemento da utilização dos ativos diferenciadores no comércio é importante para a definição da propriedade intelectual, na medida em que as suas normas não incidem sobre ativos diferenciadores utilizados na vida civil, na vida política ou em atividades religiosas – ainda que os seus princípios possam ser aplicáveis, por analogia, a estas outras áreas.

18 E. Chamberlin, *THE THEORY OF MONOPOLISTIC COMPETITION* (Harvard Univ. Press, Cambridge, 1933).

alternativa. Quanto aos consumidores que não têm recursos para pagar esses preços, eles simplesmente não consomem. O monopólio causa, portanto, uma redução nas vendas e um aumento nos preços – se o monopolista quiser aumentar as vendas ele tem que diminuir os preços.

Os economistas chamam às transações que deixam de se realizar em razão dos preços monopolistas de *social deadweight loss* (perda do peso morto social).

Ao contrário do monopólio, que ocorre com alguma frequência, em consequência de normas legais ou de circunstâncias do mercado, a concorrência perfeita é uma situação raríssima, se é que alguma vez ocorre no mundo real. Por exemplo, se dez produtos fossem absolutamente idênticos e intercambiáveis, os respectivos fabricantes e distribuidores ainda assim se esforçariam por vencer os rivais: eles diferenciariam os seus produtos através dos preços, do tempo de entrega, da localização das lojas, ou através da conquista da lealdade

do consumidor (através da publicidade, por exemplo). Além disso, alguns deles quereriam também diferenciar seus produtos através de aperfeiçoamentos técnicos, e de novos desenhos, mais agradáveis ao consumidor. O objetivo dos empresários seria, claro, vender mais e ganhar mais – levando em conta que, em situação de concorrência, ao contrário do que ocorre no monopólio, para ganhar mais o vendedor tem que vender mais. Chamberlin sugeriu que, ao introduzirem diferenças nos produtos, os concorrentes conseguem adquirir um certo poder de determinação dos preços – mas só até certo ponto, posto que se os aumentos de preços forem excessivos, os concorrentes serão motivados a procurar substitutos. Ora, a existência dessas diferenças elimina a homogeneidade dos produtos e faz com que eles não sejam completamente intercambiáveis. Afinal, os *smartphones* da Apple e da Samsung não desempenham necessariamente as mesmas operações. Na medida (maior ou menor, dependendo da quantidade e da qualidade das características diferenciadoras) em que os consumidores estão dispostos a pagar um preço extra para continuarem fiéis ao aparelho de sua preferência, os fabricantes podem fixar os preços sem se preocuparem com a reação dos concorrentes. Portanto, quando um novo modelo da Samsung ou da Apple chega ao mercado, os consumidores serão insensíveis ao preço, até certa medida. Eles estarão *amarrados* (*locked-in*) às suas preferências pessoais.¹⁹ Foi a esta capacidade (ainda que

¹⁹ Aqui a palavra *amarrados* (*locked-in*) é usada num sentido amplo. Na terminologia especializada utilizada no direito antitruste, uma situação de *lock-in* é aquela em que o consumidor, para substituir os produtos que consome, tem

que pagar custos mais altos do que aqueles que enfrenta para continuar consumindo os mesmos produtos. Um exemplo comum desta situação – e que tem levado a soluções jurídicas muito distintas – é a dos proprietários de limitada) de impor preços com base na diferenciação que Chamberlin chamou de *concorrência monopolística*.

Para que não fiquemos limitado às abstrações, vejamos um exemplo concreto.

No Migros, um supermercado que ficava perto de onde eu morava, em Genebra, os refrigerantes de cola estavam colocados uns aos lados dos outros, na mesma gôndola. O consumidor podia comparar. Do lado esquerdo estavam as garrafas de um litro e meio de cola da marca branca do supermercado, M. Cada garrafa custava, em 2014, 0,80 CHF (oitenta cêntimos de franco suíço) (2,98 reais de hoje). No centro da prateleira estavam as garrafas de Pepsi, igualmente de 1,5l. Cada garrafa custava 1,65 CHF (6,15 reais), ou seja, um pouco mais do dobro. E ao lado da Pepsi estavam as garrafas de Coca, também de 1,5l. Cada garrafa custava 2,20 CHF (cerca de 8,19 reais) – isto é, quase três vezes mais do que a M e 30% mais do que a Pepsi.

Mas a diferença entre os produtos não se ficava pelos preços. A empresa Migros era, em 2014, titular de 26 patentes, de 148 certificados de marcas e de 17 registros de desenhos industriais constantes da base de dados do instituto de patentes federal suíço (Swissreg). A Pepsi Co. detinha 31 patentes, 38 certificados de marcas e 7 registros de desenhos. E a Coca Cola era titular de 226 patentes, 35 marcas registradas e 40 certificados de desenhos.

A teoria da diferenciação explica esta exposição dos produtos ao consumo. O fabricante de Coca Cola introduziu diferenças internas e externas em seu refrigerante de modo a atrair o consumidor. Na ausência dessas diferenças, o consumidor teria preferido Pepsi ou M. Por causa dessas mesmas diferenças, o consumidor torna-se relativamente insensível aos preços, e não se importa de pagar consideravelmente mais para consumir Coca Cola – a bebida que lhe “dá mais vida”, pois, ao abrir a garrafa que a contém, ele “abre a felicidade.” Foi nisto que Chamberlin detectou a real função da propriedade intelectual: por causa das diferenças, e por causa da certeza (jurídica) de que os concorrentes automóveis. Um consumidor que compra um automóvel pode vir mais tarde a ser confrontado com os preços eventualmente muito elevados das peças de reposição, em caso de acidente ou avaria. No entanto, seria para ele mais custoso vender o carro e adquirir um modelo diferente do que pagar o preço extra que o fabricante do automóvel lhe pede pelas peças de reposição (sobretudo quando esse fabricante é titular de direitos de patente ou de desenhos industriais sobre as peças). Sobre este tema, ver, em geral, C. Heath e A. Kamperman Sanders (eds.), SPARES, REPAIRS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2009). Situações do mesmo tipo verificam-se nos casos dos cartuchos de tinta para impressoras e nas lâminas para aparelhos manuais de barbear.

não poderão eliminar essas diferenças, pelo menos durante algum tempo (suficiente para a Coca Cola introduzir novas diferenças), os consumidores estão dispostos a pagar um preço extra para consumir o produto.

Mas é importante observar que não é a propriedade intelectual que torna a Coca Cola mais cara do que os refrigerantes concorrentes. São as nossas preferências. Afinal, a mesma propriedade intelectual que protege as diferenças introduzidas pela Coca Cola, protege também as diferenças das colas da Pepsi e do Migros. Além disso, se o fabricante da Coca Cola exagerar na extração de renda de suas diferenças e subir os preços a níveis que os seus consumidores fiéis entendam insuportáveis – digamos, 20 CHF a garrafa (74,5 reais) – muitos deles mudariam para a Pepsi e alguns para a M. E se a Pepsi fizesse o mesmo, então mudariam quase todos para a M. Por isso é que a expressão *concorrência monopolística* é paradoxal, já que a possibilidade de mudar de produto continua à disposição do consumidor. Portanto, uma certa pressão sobre os preços dos produtos diferenciados nunca desaparece. Isto, claro, quando não acontece o inverso, e a propriedade intelectual assegura direitos sobre diferenças introduzidas nos produtos e nos processos de fabricação que levam a preços mais baixos. Compare-se, por exemplo, um automóvel fabricado pela Mercedes-Benz com um fabricado pela Renault e comercializado na Europa sob a marca Dacia. A marca Dacia é sinônimo de preço baixo e, claro, de qualidade inferior aos produtos vendidos com a marca Mercedes-Benz. Os veículos designados com essa marca são compostos, em geral, de menos componentes e por isso sua fabricação é muito mais barata. Mas nem por isso a Renault deixa de proteger as diferenças que ela introduz naqueles modelos designados como Dacia – a exemplo do que faz o supermercado Migros com sua linha branca de produtos, designados por M (em cor de laranja, a cor que

compõe o *trade dress* da empresa). Entre marcas nominativas, figurativas e mistas, a Renault tem hoje 19 marcas Dacia registradas no *Institut National de la Propriété Industrielle* da França (INPI) e a Daimler, 29. A marca Dacia designa, para o consumidor, preços baixos e uma relação preço-qualidade que lhe interessa.²⁰

A vantagem desta teoria da diferenciação é que, ao contrário das outras, ela explica o papel fundamental de todos os componentes da propriedade intelectual, integrantes do mecanismo jurídico que, na sua essência, serve para proteger a diferenciação. Por isso, todos os ativos da propriedade intelectual apresentam a característica da alternatividade, ou seja, a sua proteção não consegue (nem pode) impedir que concorrentes
20 No Brasil, por razões mercadológicas, os modelos Dacia da Renault são designados com as marcas e o logo da Renault.

(ou mesmo os seus titulares) introduzam outros ativos intangíveis alternativos, diferentes, concorrentes, e que não infrinjam os direitos exclusivos relativos aos primeiros. Para facilitar a alternatividade, alguns ativos de propriedade intelectual decorrentes de registro são obrigatoriamente sujeitos à publicidade, mas nem todos, posto que esta, ainda que importante, não é essencial. Portanto, a propriedade intelectual não só protege a diferenciação, mas também a garante – se não fosse assim, a propriedade intelectual seria autodestrutiva. Essa alternatividade garante aos consumidores que novos ativos entrarão no mercado para pressionar os preços para baixo.²¹

Mas há dois aspectos que há que levar em consideração.

Em primeiro lugar, a expressão *concorrência monopolística* é

paradoxal. Concorrência e monopólio são conceitos conflitantes, e nunca vão juntos. Se não fosse assim, sempre que um fabricante introduzisse uma característica diferenciadora num produto com a intenção de fidelizar os seus clientes, ele seria acusado de violação das normas antimonopólio. Só que a concorrência monopolística, tal como descrita por Chamberlin não é, na verdade, uma situação de monopólio puro, pois o ingresso de concorrentes no mercado é livre e há produtos substitutos disponíveis.

Em segundo lugar, a noção de diferenciação é muito mais ampla do que a proposta pela teoria (Chamberlin deu especial ênfase às patentes e às marcas). Na realidade, a diferenciação nem sempre diz respeito diretamente ao produto, pois muitas vezes se refere ao negócio ou à empresa que está por trás do produto ou do serviço. Neste sentido amplo, até os produtos geralmente considerados indiferenciados – as *commodities* – são, na verdade, diferenciados. Por isso, a propriedade intelectual também é importante para este tipo de produtos. Como afirmou Theodore Levitt, “Essa coisa de *commodity* não existe. Todos

21 A menos que a diferenciação se baseie nos preços elevados e na segmentação do mercado, como ocorre com os bens de luxo, designados por marcas como Louis Vuitton, Versace, Lamborghini. O consumo destes bens é presidido por um tipo de lógica – comprar para suscitar a admiração ou a inveja dos outros – a que Thorstein Veblen chamou de “consumo conspícuo”. Além disso, na generalidade dos casos em que os consumidores são sensíveis aos preços, a diferenciação não só promove o ingresso de novos concorrentes e leva à redução de preços (muitas vezes acompanhada de aumento de qualidade), mas também

exerce um controle demográfico sobre a proliferação dos concorrentes. A razão é que, se os preços continuarem a descer, a um certo ponto a introdução de novas diferenças torna-se muito cara em face da redução dos lucros. Aqui o mercado aproxima-se da concorrência perfeita – a qual é contrária à inovação e à introdução de qualquer outro elemento diferenciador.

os bens e serviços são diferenciáveis.”²² Este autor demonstrou que há duas maneiras possíveis de introduzir a diferenciação em todos os tipos de produtos, incluindo nas chamadas *commodities*: através do aumento dos produtos e através da redução de preços. O aumento dos produtos pode ocorrer de muitas maneiras, desde modificações nas características técnicas e nos desenhos, até aos serviços acessórios que acompanham os produtos. Como exemplos destes serviços acessórios, Levitt cita a assistência quanto ao armazenamento e programas de treinamento para os distribuidores de produtos de beleza e de saúde. Assim, as *commodities* também são objeto de diferenciação, a qual resulta não dos produtos em si, mas sim do modo pelo qual a sua entrega é gerenciada. Isto serve para “metais primários, grãos, produtos químicos, plásticos e dinheiro.”²³ Se não forem diferenciadas de outro modo, resta às *commodities* a diferenciação que resulta dos nomes comerciais. O mesmo serve para a diferenciação que resulta da localização dos produtos, a qual pode ser apropriada por meio dos títulos de estabelecimento.

É por isto que acima falei em fatores diferenciadores *internos* (aqueles a que Chamberlin se referiu) e *externos* (aqueles propostos por Levitt). Os consumidores fazem escolhas por causa da diferenciação que

a propriedade intelectual protege. Marcas como Coca Cola e Pepsi dizem aos consumidores que os produtos por elas designados são diferentes mas atendem as mesmas necessidades (isto é, que são intercambiáveis e que concorrem entre si). Elas informam também sobre aspectos que os tornam menos intercambiáveis, como as diferenças de sabores. Por trás dos diferentes sabores existe uma enorme quantidade de outras diferenças, como as fórmulas químicas, os processos de fabricação, os desenhos das garrafas e das tampas, e estratégias de marketing e de distribuição. Nas embalagens de muitos produtos o consumidor pode ver símbolos como ©, ®, ™, D dentro de um círculo ou P dentro de um círculo.²⁴ Trata-se de indicações de diferenças internas ou externas que

22 T. Levitt, *Marketing Success through Differentiation – Of Anything*, Harvard Business Review, 83 (Janeiro– Fevereiro, 1980).

23 *Id.*

24 Como títulos de propriedade de ativos intangíveis, as patentes promovem a diferenciação, pois protegem diferenças internas dos produtos relativas a novas características e funcionalidades técnicas em relação aos produtos concorrentes. Mas, a exemplo dos sinais distintivos, as patentes também são por vezes utilizadas como sinais de reputação. Esta utilização nota-se quando as empresas mencionam os seus portfólios de patentes para reclamarem a superioridade de seus produtos. Por exemplo, numa revista sul-africana, *Enterprise*, de outubro de 2007 (edição do Cabo), a Audi anunciava o seu modelo S6 com o seguinte texto: “9621 razões pelas quais você se acostumará a ver a traseira deste automóvel. A foram introduzidas nesses produtos. A propriedade intelectual, em todas as suas facetas, garante que essas diferenças não serão eliminadas pelos

free riders, ou caroneiros gratuitos, sempre dispostos a capturar de maneira fácil uma fatia do bolo da diferenciação de produtos. Por isso a propriedade intelectual manifesta-se espontaneamente sempre que os produtores e os comerciantes se esforçam por chamar a atenção e a preferência dos consumidores, desde os grandes e sofisticados laboratórios de pesquisa farmacêutica até aos humildes comerciantes de frutas e vegetais nos mercados das aldeias de países pobres, desde as grandes multinacionais dos *smartphones* até ao comerciante de pashminas do soukh de Muttrah, ao vendedor de pérolas do mercado de Manila e ao vendedor de chá mate gelado da praia do Leblon.

A função primordial da diferenciação está presente em todo o espectro da propriedade intelectual e dá consistência e coerência a todos os seus componentes. A prova disto está em que a capacidade diferenciadora é a condição *sine qua non* para a proteção jurídica dos vários elementos da propriedade intelectual. Conceitos como novidade, atividade inventiva, originalidade, distinguibilidade, confidencialidade – todos eles são, afinal, sinônimos de diferenciação. É nova a invenção que é diferente daquilo que existe no estado da técnica. Atende o requisito da atividade inventiva a invenção que é genuinamente, substancialmente diferente do que existe no estado da técnica. É original a obra que pode performance esportiva superlativa que você se habituou a esperar do logo Audi-S foi redefinida com o Audi S6. Nós solicitamos 9621 patentes para atingir o novo nível de potência vertiginosa (por acaso, 3112 mais patentes do que as que a NASA depositou até hoje para o programa espacial).” Caberia perguntar o que é que o depósito de 9621 pedidos de patentes tem a ver com a potência de um

automóvel. Afinal, nem toda a tecnologia – patenteada ou não – explica uma eventual superioridade técnica de um produto. Muitas invenções patenteadas são até tecnicamente inferiores do que a tecnologia existente no mercado. Mas aqui a referência às patentes invoca reputação na medida em que designa um passo inventivo (bom ou mau) sobre o estado da técnica. É como se a Audi dissesse: “Temos mais patentes do que os nossos concorrentes. Por isso, os nossos produtos são melhores.” No mesmo sentido, a Bosch, fabricante mundialmente conhecida de componentes elétricos e eletrônicos, há uns anos atrás colocou um enorme cartaz no Terminal 2 do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com o seguinte texto: “Compromisso com a sustentabilidade. 14 patentes por dia para um mundo melhor.” O cartaz mostrava ainda o logo da empresa, acompanhado das seguintes palavras: “Bosch – Tecnologia para a Vida.” O cartaz tinha, como fundo, uma foto da Terra tomada do espaço. Pode-se perguntar o que é que 14 patentes por dia têm a ver com um mundo melhor. Algumas dessas patentes podem muito bem referir-se a tecnologias poluidoras. Mas nesta publicidade as patentes foram utilizadas com a intenção de diferenciar os produtos da Bosch dos concorrentes: as patentes como expressões de reputação.

ser atribuída a um autor e que é diferente, por seu estilo, às obras dos outros autores. É distintiva a marca que diferencia produtos e serviços. É confidencial a informação que alguém possui e que é diferente daquilo que os outros sabem. Todos os requisitos substantivos que os ativos intangíveis têm que obedecer para poderem ser tratados como objetos da propriedade intelectual giram em torno das diferenças. Em sentido contrário, é também expressão da função diferenciadora da propriedade intelectual a repressão de práticas que constituem ou causam confusão,

imitação, plágio, engano ou prejuízo à reputação dos concorrentes.

3.

A propriedade intelectual, fundamento essencial da livre concorrência

Resulta disto que a propriedade intelectual e o direito da concorrência são especialidades jurídicas em inteira confluência, pois a primeira serve de essência à existência de rivalidade entre os vendedores de produtos e serviços, e a segunda assegura a manutenção dessa rivalidade através de mecanismos de repressão a atos desviadores da conduta diferenciadora. No entanto, porque a função diferenciadora da propriedade intelectual é um conceito estranho a muitos autores, não é raro que ela seja associada a monopólios ou, de forma mais branda, à criação de impedimentos à livre concorrência. Por exemplo, um ganhador do prêmio nobel de economia, Joseph Stiglitz, escreveu:

“A propriedade intelectual atribui aos inovadores um poder de monopólio temporário. O poder de monopólio sempre resulta em ineficiência econômica. Assim, há um custo elevado mesmo na concessão de poder de monopólio temporário, mas o benefício está em em que, ao concedê-lo, se dá maior motivação para a atividade inventiva.”²⁵

No mesmo sentido, o dicionário de introdução à economia editado pela revista *The Economist*, acima citado, define propriedade intelectual como

“Propriedade sobre parte do valor econômico de uma ideia, como, por exemplo, patentes e marcas. A inovação é encorajada

por leis de propriedade intelectual sólidas, pois [estas] dão aos inovadores os meios para ganhar dinheiro ao autorizarem um monopólio temporário.”²⁶

Ambos os textos pressupõem: que a propriedade intelectual existe para promover a inovação; que ela é essencialmente

²⁵ Stiglitz e Charlton, *supra* nota 11, p. 141.

²⁶ Bishop, *supra* nota 11, pp. 172-3.

anticompetitiva, pois gera monopólios; mas que a sociedade a tolera pois na sua falta haveria menos inovação. A propriedade intelectual seria, pois, um mal necessário.

Já vimos que o primeiro pressuposto está equivocado, posto que a propriedade intelectual protege muito mais do que mecanismos ligados à inovação, já que ela assegura todo o ativo intangível que diferencia – e nem todas as empresas utilizam a inovação para se diferenciarem. Aliás, o grande fator diferenciador das empresas em geral é a reputação, e esta resulta do trabalho honesto e competente, e não necessariamente do trabalho inovador. Trata-se, portanto, de um pressuposto baseado numa análise essencialmente redutora.

O segundo pressuposto está igualmente equivocado. A propriedade intelectual não gera monopólios. O que muitos dos seus componentes proporcionam é um direito de excluir terceiros do uso ou da reprodução dos ativos protegidos. Alguns dos componentes nem isso produzem. No caso da repressão da concorrência desleal, o que se reprime é a imitação feita de modo desonesto, mas não o parasitismo em si mesmo. Ora, o monopólio é uma situação em que só existe um

vendedor de um único produto – isto é, para o qual não há produtos substitutos ou intercambiáveis. Desta forma, o vendedor tem um domínio absoluto sobre o preço. Se o consumidor não concordar com o preço (ou não puder pagá-lo), simplesmente não compra. A propriedade intelectual é exatamente o contrário: ela pressupõe que há concorrentes e que há produtos substitutos, e opera de modo a diferenciá-los entre eles. Onde há monopólio, não há propriedade intelectual, pois não há por onde escolher. Imagine-se que numa determinada cidade só existe um fornecedor de refrigerantes. Ele não necessitará de imprimir uma marca no rótulo das garrafas: bastará escrever nele “refrigerante de laranja”, ou “refrigerante de cola”. E esse monopolista certamente não vai desperdiçar recursos com o desenvolvimento de processos que aperfeiçoem a fabricação do refrigerante, ou que o tornem mais barato. Ele não necessita disso, posto que não tem concorrentes, e portanto não receia que os consumidores escolham um outro produto. Pode até ser que, tendo esse monopolista aumentado o preço até o máximo que podia (se aumentasse ainda mais, os poucos consumidores que tinha parariam de comprar), ele desenvolvesse novos processos de fabricação para reduzir os custos (e assim aumentar os lucros sem ter que aumentar os preços). Mas, mesmo neste caso, ele muito provavelmente não solicitaria uma patente, posto que não teria que recear que alguém utilizasse a sua invenção – afinal, ele seria um monopolista no mercado relevante.

A propriedade intelectual só é contrária, isso sim, à concorrência pela imitação. Mas ela é intrinsecamente, inerentemente, fundamentalmente a favor da concorrência pela diferenciação. Esta é a

concorrência que predomina nas economias de mercado livre, em que o ingresso dos concorrentes nos mercados é aberto. E não é difícil de provar isto. Basta olhar para uma das indústrias que mais intensamente utiliza as patentes – o mercado dos *smartphones* – para se verificar que se trata de um mercado em que a concorrência (diferenciadora e diferenciada) é maior. Um estudo sobre este mercado realizado em 2013 por um instituto ligado à Fordham University, patrocinado pela OMPI, desmente de forma cabal o mito de que as patentes são anticompetitivas.²⁷ Na verdade, a chamada “guerra das patentes” que durante algum tempo empresas como a Samsung, a Apple e a Microsoft mantiveram entre si não passou de uma série de episódios de litigância sem nada de excepcional. A litigância, em si mesmo, aliás, é a expressão da livre concorrência (pela diferenciação), na medida em que põe os imitadores e os parasitas à distância. A litigância, afinal, é o sinal de um coração a bater, da pulsação de um sistema vivo. Um sistema de propriedade intelectual eficiente em que não haja litigância é expressão ou de um sistema em que todos os concorrentes são honestos, ou de um sistema que não funciona, de um sistema morto.

4.

A interface entre a propriedade intelectual e a livre concorrência – o modelo da pirâmide de três degraus

Se é assim, porque é que se fala e se escreve tanto sobre os problemas postos pela propriedade intelectual à livre concorrência? A resposta mais imediata é que a ideia de que é necessário aplicar o direito antitruste para limitar ou contrabalançar os efeitos anticompetitivos da propriedade intelectual resulta de um desconhecimento da verdadeira natureza e da verdadeira função da propriedade intelectual. Por via de regra, a propriedade intelectual é a base ou o pressuposto para a existência da livre concorrência. Por isso, também por via de regra, não deveria haver preocupação quanto a um possível impacto negativo da propriedade intelectual sobre a concorrência num determinado mercado. Vale, no entanto, para deixar esta ideia mais clara, explicar como e quando existe uma interface entre a propriedade intelectual e o direito da concorrência.

(a) É a diferenciação entre produtos e serviços concorrentes que faz com que as economias de mercado livre existam e prosperem. O contrário da diferenciação destrói a concorrência, porque, na sua

27 Ver CLIP (Center for Law and Information Policy, at Fordham Law School), *Study on the impact of the acquisition and use of patents on the smartphone industry*

dezembro

de

2012),

disponível

em

www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/clip_study.pdf.

ausência, os consumidores não saberão fazer escolhas informadas quer a

respeito dos vendedores (ou produtores) quer a respeito dos produtos e

serviços. E a propriedade intelectual assegura essas diferenças,

garantindo aos consumidores que os produtos que compram são distintos

dos dos concorrentes (ainda que seja apenas nos preços). Portanto, a

condição *sine qua non* para que a propriedade intelectual esteja a serviço

da livre concorrência é que ela proteja apenas as diferenças que

realmente diferenciam – passe o pleonasma. Patentes para genes não

modificados ou para outras substâncias existentes na Natureza, direitos

de autor para compilações de fatos, marcas para palavras encontradas

nos dicionários ou para elementos de natureza essencialmente funcional,

são exemplos de propriedade intelectual que gera confusão em vez de

proporcionar a diferenciação. Esses direitos de propriedade intelectual

ocasionam monopólios e monopsônios. São o contrário de ferramentas

do livre mercado.

Por outro lado, negar a proteção da propriedade intelectual para

diferenças genuínas, que os consumidores usam ou podem usar para

orientar as suas escolhas – como, por exemplo, recusar o registro e a

proteção a marcas não visualmente perceptíveis ou adotar regras

processuais tolerantes da cópia e da imitação – gera confusão e prejudica a livre concorrência. Quando isto ocorre, comerciantes e produtores menos eficientes imitarão os seus concorrentes mais capazes, com a consequente desmoralização dos esforços para exercer uma concorrência eficiente no mercado.

No primeiro caso, temos exemplos de *proteção excessiva* – a ampliação dos mecanismos excludentes da propriedade intelectual a ativos intangíveis não diferenciadores. No segundo caso, temos a *proteção insuficiente* – a falta de proteção para ativos que o empresário poderia utilizar para diferenciar seus produtos e serviços, mas que, por omissão da lei, estão ao alcance dos imitadores, deixando os consumidores confusos (e frustrados os concorrentes mais eficientes).

Em última análise, a proteção excessiva e a proteção insuficiente levam ao mesmo resultado, pois ambos geram confusão e retiram aos consumidores a possibilidade de fazer escolhas informadas. Ambas, pois, servem de fundamento ao primeiro degrau da pirâmide: a propriedade intelectual encontra o direito da concorrência (ou vice-versa) quando ela é concedida ou reconhecida na *dosagem errada*.²⁸

²⁸ Vale lembrar que a medida da *dose correta* da propriedade intelectual não é a mesma em todos os países. Objetivos diferentes e idiossincrasias nacionais conduzem à adoção de padrões diferentes de proteção. Isto pode levar a inconsistências no comércio internacional, e pode criar dificuldades para algumas indústrias, mas o fato é que nem todos os governos nacionais vêm a Este é um tema para o legislador enquadrar de forma imperativa, impondo aos órgãos nacionais de registro e aos tribunais

critérios rigorosos para a concessão e o reconhecimento de direitos. Aos órgãos da concorrência não cabe senão alertar para os danos causados à livre concorrência por direitos de propriedade mal concedidos.

Mas como avaliar se a proteção é excessiva ou suficiente? Ou, de outra forma, quando é que a proteção é suficiente? A resposta não é fácil, pois implica quantificar níveis de proteção de direitos, os quais, ainda que tenham função econômica, têm também implicações sociais, culturais, éticas. Mas, de modo geral, pode-se identificar a proteção excessiva segundo o método indicado pelo Tribunal do Rei (*King's Bench*), em 1603 (referindo-se ao impacto negativo do desrespeito à novidade), no caso *Darcy v. Allen*. Criticando um monopólio para a importação de cartas de jogar que já estavam disponíveis no mercado inglês e que, portanto, o beneficiado pelo monopólio não inventou ou criou, o advogado do autor pleiteou que

“Este mesmo [monopólio] levava ao empobrecimento de vários artesãos e outros, os quais, pelo trabalho de suas mãos em seu ofício ou comércio, se haviam mantido a si e às suas famílias, e os quais agora serão obrigados a viver no desemprego e na pobreza; [...]. E a *Common Law*, quanto a este ponto, coincidia com a equidade da Lei de Deus, tal como aparecia no Deut.[eronômio] cap. xxiv. ver. 6, *Non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam, quia animam suam apposuit tibi*; [Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima nem a de baixo; pois se penhoraria assim a vida.²⁹]; donde se conclui que o comércio de cada homem mantém a sua vida,

e portanto ele não deveria ser privado ou desapropriado dele,

não mais do que da sua vida.”³⁰

A concessão de direitos sobre patentes ou outros ativos de propriedade intelectual não deve interferir na liberdade de trabalho propriedade intelectual da mesma maneira. O próprio Acordo TRIPS, em que pese o seu objetivo de harmonizar alguns dos campos da propriedade intelectual em conformidade com níveis mínimos, de modo a “reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional” (Preâmbulo, parágrafo primeiro), deixou uma ampla margem de manobra aos Membros da OMC no que respeita à determinação da dosagem da proteção.

²⁹ Tradução obtida em <www.bibliaonline.com.br/acf/dt/24>.

³⁰ Steve Sheppard (ed.), THE SELECTED WRITINGS AND SPEECHES OF SIR EDWARD COKE, vol. 3, pág. 400 (Liberty Fund, Indianápolis, 2003), disponível em <oll.libertyfund.org> (acessado em 14 de dezembro de 2014).

preexistente no mercado. Se interfere, os direitos são excessivos. Isto era verdade em 1603, e continua sendo hoje.

Quanto à proteção insuficiente, o raciocínio funciona *a contrario* – é insuficiente os níveis de proteção da propriedade intelectual que aumenta o poder concorrencial que os competidores dos titulares tinham *antes* da sua concessão.

De qualquer modo, estas comparações sempre se fazem com os níveis de liberdade de concorrência que existiam *antes* do nascimento ou da concessão dos direitos. Estes devem ter um impacto neutro sobre os níveis preexistentes – nem para mais nem para menos.

(b) O segundo degrau da pirâmide diz respeito ao modo de uso

dos direitos de propriedade intelectual. Usar a propriedade intelectual, note-se, significa o exercício do direito de excluir contra terceiros, e o consequente direito de autorizar terceiros. Por causa da natureza especial do seu objeto – ativos intangíveis – os direitos de propriedade intelectual são basicamente reconhecidos como direitos de excluir terceiros.³¹

31 A Secretaria da OMPI explicou isto da seguinte forma:

“Os direitos de propriedade intelectual (DPIs) são fundamentalmente o direito de dizer ‘não,’ ou, em outras palavras, o direito de excluir. Quase sempre são definidos pelos acordos internacionais e pelas leis nacionais de forma negativa, exprimindo assim a sua natureza essencialmente excludente. Por exemplo, a maioria das disposições do Acordo sobre Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), de 1994, que definem os direitos concedidos aos titulares de PI, fazem-no atribuindo um direito de proibir terceiros de copiar ou usar a matéria da proteção.

“Neste aspecto, os DPIs são significativamente diferentes dos direitos de propriedade sobre bens corpóreos. O Direito cuida da regulação da conduta social. Sempre que alguém quer fazer alguma coisa que interfere com (e consequentemente reduz) a liberdade de outras pessoas, necessita de uma autorização da lei. Segue-se que a lei tem que lhe atribuir o poder de utilizar a sua propriedade corpórea, pois essa utilização é naturalmente excludente e conflitante, e assim interfere com a liberdade outras pessoas: a posse de um bem corpóreo é conflitante e portanto, *de facto*, exclui *per se* os outros de possuí-lo.

Por exemplo, se uma pessoa constrói uma casa sobre um terreno,

ninguém mais pode construir uma casa no mesmo lugar. Não há simplesmente espaço para isso. É por isso que os direitos de propriedade sobre bens tangíveis são basicamente definidos como direitos de *usar e gozar*. Não há necessidade de que a lei estabeleça o direito de proibir terceiros de usar um terreno como prerrogativa básica, pois essa exclusão é uma consequência natural (e física) da posse. Mas os DPIs são direitos de propriedade sobre bens *intangíveis*. Sendo intangíveis, a posse de seu objeto não impede *de facto* que outros os possuam ao mesmo tempo. Em linguagem de economista, os DPIs resultam disto que os direitos de propriedade intelectual são usados para excluir terceiros. Como corolário, o uso significa também o direito de dizer ‘sim’, isto é, de autorizar a exploração econômica do objeto protegido por terceiros. É neste segundo degrau da pirâmide que se encontram os abusos dos direitos de propriedade intelectual – bem como as medidas para sua prevenção e repressão. Aqui cuida-se de direitos concedidos na dosagem correta, mas utilizados por seus titulares de modo contrário aos objetivos estabelecidos em lei. Quando abusados, os direitos de propriedade intelectual eliminam a diferenciação. Esses abusos podem ser de muitos tipos, pois correspondem a práticas ilícitas, e não há limites para a mente humana pensar em formas de abusos. É, pois, impossível, estabelecer uma lista completa dos vários tipos de abusos. Na literatura e nos repositórios de jurisprudência os casos mais frequentes de abusos são: a imposição, em juízo, de direitos resultantes de títulos obtidos com fraude, bem como de patentes cujo objeto não é explorado (é neste contexto que a questão dos *patent trolls* se tem vindo

a levantar nos Estados Unidos); cobrança de preços (abusivamente) excessivos; vendas casadas de produtos patenteados e não patenteados; recusas (abusivas) de conceder licenças (incluindo licenças contratuais com cláusulas abusivas, como, por exemplo, a proibição de questionar a validade dos títulos licenciados; royalties abusivos; licenciamento casado de vários títulos; limites à produção, às vendas ou à pesquisa; limites à exploração e outras restrições de preço no plano vertical ou horizontal; cláusulas de retrocessão; cobrança de royalties após a expiração do título; acumulação de patentes e aquisição excludente de direitos; ampliação artificial dos efeitos da patente (chamada de *pay-for-delay*); acordos judiciais em ações de anulação de patente com pagamentos reversos (isto é, em que o licenciante paga ao licenciado

DPIs cobrem matéria não conflitante (*non rivalrous*). Portanto, o direito sobre esse objeto tem que ser, em primeiro lugar, protegido como um direito de *excluir* outros do seu uso (ou da sua cópia), pois a posse apenas não é suficiente para assegurar a exclusividade. Isto explica por que os DPIs são geralmente declarados em lei de uma forma negativa (isto é, como o direito de excluir terceiros de fazer alguma coisa, e não como o direito positivo de fazer alguma coisa), ao contrário dos direitos sobre bens corpóreos. Em outras palavras, isto explica por que a essência dos DPIs é o direito de dizer ‘não’ – esta dimensão negativa corresponde à natureza intangível do objeto protegido.”

Ver OMPI, *Refusals to License IP Rights – A Comparative Note on Possible Approaches*

(2013),

págs

3-4,

disponível

em

[<www.wipo.int/ip-competition/en/>](http://www.wipo.int/ip-competition/en/).

para que este use a invenção e, em troca, desista da impugnação do título); e combinação de duas ou mais destas práticas.

Este segundo degrau corresponde, em primeiro lugar, à esfera do poder judiciário, ao qual compete dirimir as disputas envolvendo titulares dos direitos e aqueles prejudicados pelas práticas abusivas.

Corresponde também à atuação das autoridades de concorrência, dentro dos limites que a lei lhes atribui, e desde que as partes não tenham antes levado as questões ao judiciário. Com efeito, não cabe às autoridades de concorrência rever as decisões proferidas por juízes ou tribunais em matéria de abusos dos direitos de propriedade intelectual – mas a inversa é verdadeira, de acordo com o princípio do controle judicial dos atos administrativos.

Uma iniciativa interessante de algumas autoridades de concorrência estrangeira tem sido a adoção de diretrizes explicando os seus critérios de decisão, incluindo exemplos práticos, ilustrativos de várias situações possíveis. Estas diretrizes são muito úteis, na medida em que criam segurança jurídica para os empresários em face da muitas incertezas que estas questões suscitam.³²

(c) A pirâmide tem um terceiro degrau. Neste degrau, os direitos de propriedade intelectual foram corretamente concedidos e os seus titulares exercem-nos de forma legítima. Mas, em consequência de fatores externos à propriedade intelectual, o exercício dos direitos exclusivos prejudica a livre concorrência. Esses fatores externos são os da interferência governamental e os da regulamentação de mercado (por determinação governamental ou por meio da autorregulamentação).

Ambos reduzem o efeito procompetitivo da propriedade intelectual na medida em que impõem, de forma direta ou indireta, restrições ao ingresso de concorrentes no mercado, ou determinam a maneira pela qual os titulares podem exercer os seus direitos. Isto acontece pela combinação de dois aspectos: a utilização de certos ativos privados é imposta a todos os concorrentes; e/ou a criação ou obtenção de ativos alternativos pelos concorrentes é proibida ou sujeita a restrições.

32 Ver, e.g., Canadá – *Competition Bureau Intellectual Property Enforcement Guidelines* (2014); União Europeia – *European Commission Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements* (2014); Japão – Fair Trade Commission, *Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act* (2007); República da Coreia, Fair Trade Commission, *Review Guidelines on Unfair Exercise of Intellectual Property Rights* (2010); Estados Unidos – Department of Justice e Federal Trade Commission (FTC) – *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* (1995); FTC – *Premerger Notification Rules (assignment of patent rights in the pharmaceutical sector)* (2013).

Nalguns casos – cada vez mais frequentes – a regulamentação do mercado pode proibir que terceiros desenvolvam ativos alternativos de modo a concorrer com o titular da propriedade intelectual. Por exemplo, quando o governo determina que uma determinada invenção passe a integrar uma norma técnica de observância obrigatória pela indústria, os concorrentes do titular da respectiva patente não podem fazer suas próprias invenções para chegar à mesma solução – não há alternatividade. Se se desse ao titular da patente os direitos de que ele normalmente dispõe, essa norma técnica equivaleria à criação de um monopólio. A solução para estes casos é a licença compulsória (remunerada, claro). Outro exemplo relativamente comum no que respeita a produtos farmacêuticos e agroquímicos, é a proibição de repetição de testes considerados perigosos para a saúde e o meio ambiente. Isto faz com que a primeira empresa que desenvolve o produto em questão e obtém aprovação para a sua comercialização tenha poder monopolístico, pois, sendo os dados relativos a esses testes protegidos pela confidencialidade, terceiras empresas interessadas em fabricar o mesmo produto ou um produto equivalente não poderão nem tomar conhecimento deles nem testá-lo elas mesmas – e, portanto, não poderão obter aprovação para a sua comercialização. Neste caso, aplica-se também uma licença compulsória, naturalmente remunerada, para aqueles dados relativos aos testes não suscetíveis de repetição. Por vezes a autorregulamentação do mercado leva a situações semelhantes – como, por exemplo, quando uma determinada norma técnica é voluntariamente aceita por um setor significativo da indústria. Se a norma não é de

cumprimento obrigatório, a técnica em questão não é imune à
alternatividade, mas em termos práticos os concorrentes terão enormes
dificuldades em usar as suas próprias invenções, marcas e outros ativos
intangíveis diferenciadores. Nestes casos, as soluções vão variar, de
acordo com as circunstâncias de cada caso – não há uma solução geral.

Isto é, neste tema da interferência da regulamentação do
mercado sobre a propriedade intelectual, estamos falando daquilo que se
designa como *essential facility* – isto é, a propriedade intelectual
converte-se numa barreira intransponível para o ingresso de
concorrentes no mercado.

Neste terceiro degrau da pirâmide encontramos também outros
fatores que diminuem a capacidade diferenciadora da propriedade
intelectual. Refiro-me a políticas públicas que nada têm a ver com a
lógica do mercado de livre concorrência. Aqui novamente a propriedade
intelectual pode ter sido concedida na dose correta e o seu exercício nada
ter de abusivo, e ainda assim essas políticas públicas podem impor
exceções e limitações aos direitos privados. Isto é especialmente
verdadeiro para os setores que produzem e vendem bens e serviços
considerados de interesse público, como aqueles relacionados com a
saúde, a alimentação e o meio ambiente. Com efeito, numa lógica de
livre mercado, se uma empresa considera ter desenvolvido um bom
medicamento para uma certa enfermidade, ela coloca esse produto
imediatamente no mercado, acompanhado de muita publicidade. Se o
produto tem sucesso comercial, em pouco tempo começam a aparecer os
concorrentes, ainda que o primeiro possa ter sido patenteado. Em breve,

haverá vários medicamentos para a mesma doença concorrendo no mercado, cada um deles coberto por uma patente diferente. Se existem problemas de qualidade nos medicamentos, a lógica do livre mercado exigiria que os produtores respondessem civilmente pelos danos causados, mas não os impediria de prosseguir a sua concorrência.

Ora, as coisas não se passam assim. Em nome da saúde pública, os medicamentos devem ser testados antes de serem comercializados, e os resultados dos testes devem ser submetidos às autoridades sanitárias. Isto faz com se passem anos – muitas vezes, mais de uma década – até completar-se o ciclo desde a invenção até à comercialização de uma nova molécula. Portanto, quando um medicamento pioneiro é aprovado pela autoridade sanitária, vários anos passarão até que um produto concorrente venha a ser aprovado, e possa disputar a preferência dos consumidores – pressionando assim os preços para baixo. A isto acresce que alguns desses produtos não são diretamente vendidos ao consumidor, sendo necessária a intermediação de profissionais especializados, como os médicos e os farmacêuticos. A interferência destes acrescenta uma complicação à livre concorrência.

Estes fatores acima exemplificados distorcem a propriedade intelectual, isto é, fazem com que ela atue de modo diferente daquele para a qual ela foi concebida. Com efeito, a propriedade intelectual, dada a sua função diferenciadora, é um instrumento inerente aos mercados livres, e não se dá bem com situações de regulamentação intensa. Um exemplo tirado da física serve de ilustração. Quando se faz passar um raio de luz solar por um pedaço de vidro transparente, do outro lado sai

o mesmo raio de luz branca. Mas quando se faz passar esse mesmo raio por um prisma ótico, do outro lado sai um arco-íris, pois o prisma causa a refração da luz e decompõe-na em diferentes cores. O mesmo se passa com a propriedade intelectual. Quando utilizada num mercado livre, o que se vê é o exercício livre dos direitos exclusivos, e os titulares impõem os preços que os consumidores estão dispostos a pagar. Se há exageros, o mercado responde pela introdução por concorrentes de ativos alternativos. Mas se o mercado sofre a interferência de políticas públicas, o que sai do outro lado – como se fosse a luz refratada pelo prisma ótico – são exceções e limitações, como licenças compulsórias, exclusões da proteção, extensões da proteção (como, no caso dos certificados de prorrogação de proteção concedidos na Europa para patentes farmacêuticas), compensações por atrasos nos exames e/ou na concessão das autorizações de comercializações, mais rigor quanto à capacidade distintiva das marcas, restrições à sua utilização (como quanto às marcas de tabaco), etc.

Não há, portanto, como analisar a propriedade intelectual pelo prisma das políticas públicas. É o mesmo que analisar a luz através de um prisma ótico. Estamos aqui no terceiro degrau da pirâmide, que corresponde à atuação do legislador, das agências reguladoras e dos tribunais. Residualmente, as autoridades de concorrência podem ter algo a dizer – e, com efeito, recentemente várias autoridades têm vindo a adotar diretrizes³³ dispendo sobre o tratamento do exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados com as normas técnicas, nomeadamente envolvendo as chamadas patentes essenciais para as

normas técnicas (*standard essential patents*).

5.

Conclusão

Esta Nota propõe uma alteração de conceitos: a propriedade intelectual não é o que a maioria dos autores, dos tribunais e dos governos pensam que é. A propriedade intelectual cuida da diferenciação. Os seus componentes, se considerados individualmente, podem desempenhar várias funções especializadas, desde a promoção da atividade inventiva até à certificação de qualidade e origem dos produtos, e, de modo mais amplo, podem servir de garantia de que os comerciantes concorram honestamente e não enganem os consumidores. Mas se desviarmos os olhos das árvores e prestarmos atenção à floresta, o que aparece é um conjunto coerente de princípios e de regras que visam garantir a diferenciação entre empresas bem como entre os bens e serviços que produzem.

A propriedade intelectual é expressão da liberdade econômica.

Por isso não deveria ser surpresa que ela, quando corretamente estabelecida, protegida e utilizada, seja a essência das economias competitivas. A diferenciação é o alimento e a expressão da liberdade individual do ser humano. E é a propriedade intelectual que garante a expressão comercial dessa liberdade. Não há, portanto, um conflito inerente entre a propriedade intelectual e a livre concorrência. Pelo

33 Ver, e.g. , Japão – Fair Trade Commission, *Guidelines on Standardization and Patent Pool Arrangements* (2005); República da Coreia – Fair Trade Commission, *Model Operating Guidelines for Standard Setting Organizations*

(2012).

contrário: esta não existe sem aquela. São fatores externos à propriedade intelectual que, atuando sobre esta e distorcendo a sua função diferenciadora, que criam as situações de conflito e obrigam à intervenção do direito da concorrência. Mais propriedade intelectual nem sempre é a melhor solução. E tão pouco o é menos propriedade intelectual. A melhor solução é melhor propriedade intelectual, isto é, aquela que protege ativos genuinamente diferenciadores, que é usada de forma legítima, e que não interfere com as políticas públicas que, eventualmente, reduzem a necessidade de diferenciação (como no caso dos medicamentos, de produtos agroquímicos, ou de tecnologias importantes para a proteção do meio ambiente e o combate ao câmbio climático).

Uma vez isto entendido, todas as peças do quebra-cabeças encontram os seus lugares corretos, e uma noção adequada da propriedade intelectual surge, ajudando a sociedade a organizar-se melhor, através da promoção da liberdade econômica e da garantia de que, em nossa busca incessante da felicidade, as muitas decisões que tomamos relativas à indústria, ao comércio, e ao consumo, são guiadas pelo respeito aos esforços dos empresários visando a diferenciação.

INTRODUÇÃO

1. AS ORIGENS DO ACORDO TRIPS

I.1. O Acordo TRIPS³⁴ foi assinado pelas Partes Contratantes do GATT³⁵ na Conferência Ministerial de Marraqueche, em 15 de abril de 1994, como um anexo do Acordo Constitutivo da OMC. Desde então passaram-se 20 anos. Esta efeméride levanta algumas questões importantes. 20 anos depois, onde é que estamos? O que é que se logrou com a implementação do Acordo TRIPS em termos de harmonização internacional da propriedade intelectual? E como foi o Acordo implementado? Esta seção fará alguns comentários preliminares, em jeito de resposta a estas perguntas. Mas ao longo dos três volumes desta obra se verão outras respostas mais detalhadas, posto que algumas das perguntas exigem uma análise contextualizada, levando em conta a linguagem jurídica especialmente adotada. Começemos por uma breve narrativa das circunstâncias que levaram as Partes Contratantes do GATT a aceitar negociações sobre propriedade intelectual no ambiente da Rodada do Uruguai.

I.2. O Acordo TRIPS – um fator influente na harmonização da propriedade intelectual no plano multilateral – é consequência direta de um movimento de liberalização do comércio internacional. Com efeito, o principal objetivo do Acordo, como diz o primeiro parágrafo do Preâmbulo, é reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional. A razão dessas distorções e desses obstáculos foi atribuída à proteção inefetiva e inadequada da propriedade intelectual em algumas das Partes Contratantes. Isto será discutido depois com mais tempo. Agora o que

34 A sigla TRIPS significa *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.

No Brasil, adotou-se a sigla inglesa “TRIPS” para designar o Acordo, que é o Anexo 1C do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio, assinado em Marraqueche em 15 de abril de 1994. O título oficial do Acordo TRIPS, na versão brasileira (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados *ao* [sic] Comércio), contém um erro de gramática. O texto correto seria: “relacionados *com* o comércio.” Ao longo deste livro será utilizada a expressão correta. O Acordo TRIPS passou a integrar a ordem jurídica interna do Brasil em virtude do Decreto no. 1.355, de 13 de dezembro de 1994, que promulgou a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

35 “GATT” significa Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. A versão de 1947 foi incorporada, juntamente com vários protocolos, decisões e entendimentos, ao Acordo da OMC, como “GATT 1994.” Uma vez que esses adendos ao GATT não têm influência sobre o Acordo TRIPS, ao longo deste livro as referências serão feitas ao GATT 1947.

importa é ressaltar que o Acordo TRIPS contém dispositivos que exercem um impacto direto na formulação de normas sobre propriedade intelectual em todos os países e territórios aduaneiros que subscreveram o Acordo da OMC. Para entender o sentido amplo desses dispositivos e as diversas maneiras pelas quais foram implementados pelos Membros da OMC, é necessário recordar que o Acordo foi negociado tendo por fundo dois cenários relevantes. A tensão entre esses dois cenários ainda hoje, 20 anos depois, gera alguma perplexidade para aqueles que querem entender como é que a aplicação do Acordo TRIPS tem vindo a acontecer

desde 1995.

I.3. O primeiro cenário foi o bloqueio na OMPI, nos anos 80, com respeito a negociações sobre a harmonização de normas relativas a patentes. Alguns países desenvolvidos Membros da OMPI entendiam que a falta de harmonização tinha um impacto negativo sobre a exportação de produtos com um conteúdo tecnológico significativo, sobretudo no que dizia respeito aos produtos farmacêuticos, enquanto que os países em desenvolvimento desejavam um sistema internacional de patentes que apoiasse políticas industriais baseadas na internalização de tecnologia adquirida e absorvida. A primeira perspectiva está plasmada no texto vinculante do Artigo 27.1 do Acordo. A segunda perspectiva está refletida na linguagem programática do Artigo 7o.

Negociações sobre essa harmonização haviam falhado com relação a ambos os objetivos na revisão da Convenção de Paris, em Estocolmo, e nas três conferências diplomáticas que se seguiram no começo dos anos 80 (duas em Nairobi e uma em Genebra). Entre 1986 e 1991 os Membros da União de Paris mantiveram discussões sobre uma proposta de acordo que, se tivesse sido aprovado, introduziria na Convenção de Paris um número de dispositivos que aumentariam os níveis de proteção dos direitos de patente (em especial, proibindo o tratamento discriminatório contra as invenções no campo farmacêutico).³⁶ É verdade que as negociações sobre esta proposta de tratado correram em paralelo à Rodada do Uruguai do GATT, mas não foi essa coincidência que levou ao seu fracasso, e sim a resistência dos países em desenvolvimento contra a adoção de níveis mais elevados de proteção. Segundo eles, a elevação

dos níveis eliminaria a possibilidade de usarem o sistema de patentes como ferramenta de políticas industriais. E a razão pela qual os mesmos níveis de proteção, recusados na OMPI, foram aceitos no GATT foi a barganha que esteve por trás do Acordo TRIPS: concessões em alguns

36 Ver ACTES DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR LA CONCLUSION D'UN TRAITE COMPLETANT LA CONVENTION DE PARIS EN CE QUI CONCERNE LES BREVETS, VOL. I, PREMIERE PARTIE DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE, Haia, 1991 (OMPI, Genebra, 1993).

setores, como tarifas, subsídios, e medidas sanitárias e fitossanitárias, pelos países desenvolvidos, em troca de concessões no campo da propriedade intelectual, pelos países em desenvolvimento.

I.4. Portanto, na Rodada do Uruguai, os países em desenvolvimento abandonaram o uso da propriedade intelectual, e nomeadamente do sistema de patentes (com o qual estavam especialmente preocupados), como ferramenta de políticas industriais, e passaram a aceitá-la como um instrumento de acesso a mercados.

I.5. O segundo cenário foi gerado pelo aumento do comércio internacional e pela intensificação da deslocalização de centros de produção. O aumento do comércio global após o término da Segunda Guerra Mundial exerceu muita pressão sobre a necessidade de diminuir as barreiras nas fronteiras nacionais. Uma dessas barreiras, a qual tinha um impacto especial no fluxo internacional de bens com conteúdo de propriedade intelectual (bens com um nível elevado de diferenciação decorrente de tecnologia, de desenhos, de reputação, ou de origem cultural ou geográfica), eram os enormes desníveis quanto aos padrões

de proteção de propriedade intelectual entre os parceiros comerciais, os quais criavam distorções, pois, de um lado, possibilitavam inúmeras caronas gratuitas nos países em que a proteção era reduzida, e, de outro, serviam de barreira contra a importação por aqueles países com proteção mais elevada. O entendimento de que o baixo nível de proteção em alguns países constituía uma barreira ao comércio levou os maiores exportadores a insistir na harmonização de normas mais protetoras. Essa harmonização deveria igualar as oportunidades, equilibrar as posições dos parceiros (em geral – mas nem sempre, como se verá a seguir – num plano mais elevado de proteção), e desencorajar as caronas gratuitas. Assim se originou um movimento de pressão para a adoção de novas regras de propriedade intelectual pelos países em desenvolvimento. Mas houve nessa época um outro tipo de pressão que atuou na mesma direção da promoção de níveis mais altos de proteção nos países em desenvolvimento. Essa pressão resultou da deslocalização de centros de produção dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. A deslocalização começou como um meio de redução de custos de produção, mas, mais tarde, em consequência do aumento da renda nos países em desenvolvimento (aumento esse devido, em parte, a essa mesma deslocalização), as companhias multinacionais buscaram atender a demanda local. Esses investidores estrangeiros não tardariam em solicitar às autoridades dos países onde investiram que adotassem regras conformes aos regimes jurídicos que prevaleciam em seus países de origem. Essa pressão podia ser exercida antes de os investimentos serem realizados, mas podia ser também exercida depois, com a ameaça

implícita de que, se os pedidos não fossem atendidos, as empresas deixariam o país em questão e mudariam para outro que lhes fornecesse um cenário institucional mais favorável. Em muitos casos a pressão das empresas foi bem sucedida – e não apenas na área da propriedade intelectual. Não é mera coincidência que determinados diplomas legais em vigor nos países em desenvolvimento e que são de especial interesse para as empresas multinacionais – como as leis de sociedades por ações, as leis de concorrência ou antitruste, as leis sobre valores mobiliários, e as leis de propriedade intelectual – sejam tão parecidas com as leis dos países de origem dos principais investidores estrangeiros naqueles países.

I.5. As normas de propriedade intelectual dos países em desenvolvimento começaram, assim, a convergir para os padrões adotados nos países desenvolvidos antes mesmo da adoção do Acordo TRIPS, como uma forma de atrair (ou de manter) o investimento estrangeiro direto.

I.6. Com estes cenários em vista, as Partes Contratantes do GATT adotaram o Acordo TRIPS em 1994. Por um lado, o Acordo correspondia à necessidade de harmonizar a propriedade intelectual num nível mais elevado, como alguns países desenvolvidos queriam. O Acordo continha também, por outro lado, uma garantia de tratamento justo dos países em desenvolvimento no caso de controvérsias relacionadas com o comércio – nomeadamente, de que estes não estariam sujeitos a sanções unilaterais. O Acordo continha ainda texto que traduzia as posições dos países em desenvolvimento em face de suas expectativas quanto à

promoção de políticas públicas nacionais. Esse texto encontra-se nos Artigos 7o e 8.1. No entanto, o alcance prático deste texto não deve ser sobreestimado, em face das contradições que lhes são inerentes, como se verá nos comentários aos dois Artigos. A primeira contradição está na própria existência desses dispositivos. O Acordo TRIPS trata do comércio internacional e da livre circulação de bens. A sua relação com políticas públicas nacionais é remota, senão mesmo contraditória. Com efeito, não faz muito sentido dizer, num Artigo (Artigo 7o), que a propriedade intelectual deveria contribuir para promover a invenção e a inovação, e, no Artigo seguinte (Artigo 8.1), autorizar os Membros a adotar medidas de proteção da saúde e da nutrição públicas – como se a propriedade intelectual, ou parte dela, pudesse restringir a liberdade dos países de adotar políticas públicas nesses setores, e, portanto, eles necessitassem de autorização para isso. É caso de se perguntar como é que a mesma propriedade intelectual – ou parte dela – que promove invenção, a qual é fundamental para se encontrar novas curas e aumentar a produção de alimentos, pode prejudicar a saúde pública e a alimentação. Veremos, no entanto, que essa contradição é apenas aparente. Mas há uma segunda contradição – e esta não é só aparente, e sim real. A harmonização da propriedade intelectual com vistas a facilitar o comércio global leva em conta valores e princípios que são também de natureza global. Estes são em geral tomados de países com mais experiência no comércio. Portanto, no final das contas, e pela própria natureza das coisas, as regras harmonizadas são naturalmente elaboradas a partir da experiência dos países que têm maior participação

no comércio global. Mas porque a propriedade intelectual é essencialmente territorial, e em vista da sugestão expressa pelos Artigos 7o e 8.1 de que ela pode servir de instrumento de promoção do progresso tecnológico e social, como podem esses dois objetivos tão diferentes entre si (livre comércio e políticas públicas) ser sincronizados e compatibilizados? Colocando isto em termos crus, como é que uma política de patentes desenhada pelo Congresso norte-americano e usado pelo povo dos Estados Unidos desde o século XVIII com tanto sucesso para sustentar uma economia pujante e competitiva pode servir os interesses dos povos dos países da África sub-sahariana? A verdade é que não há conciliação possível entre essas duas perspectivas da propriedade intelectual. Mas nem o Acordo TRIPS busca essa conciliação. A harmonização foi adotada a partir de um plano mais elevado – o dos Estados Unidos, do Japão, das Comunidades Europeias, etc (com algumas assincronias entre os respectivos regimes, como, por exemplo, no caso das indicações geográficas) – mas para servir primordialmente o livre comércio. Se acaso as normas de propriedade intelectual, tal como estabelecidas pelos padrões mínimos do Acordo TRIPS, podem ser de algum modo colocadas a serviço de objetivos nacionais específicos de industrialização, acesso à saúde, segurança alimentar, etc., isso será ótimo. Mas há que aceitar realisticamente que um país pode muito bem entender que não vale a pena promover a invenção endógena num determinado setor e, em vez disso, preferir incentivar a cópia e a carona gratuita. Neste caso, esse país não estaria interessado em conceder patentes para invenções, quer nacionais quer

estrangeiras.³⁷ Era esta a perspectiva que prevaleceu durante bastante

³⁷ A situação é diferente para países de pequenos mercados domésticos mas com importantes capacidades de invenção e inovação, como a Suíça e Cingapura. Os ganhos no mercado doméstico certamente não justificariam os investimentos em diferenciação tecnológica pelas indústrias suíças de ponta nas áreas farmacêutica, de equipamentos de precisão, de bens de luxo e alimentação. Essas indústrias inventam principalmente para os mercados externos. Por isso, dependem muito da proteção da propriedade intelectual em outros países. Curiosamente, o mesmo se pode dizer de países como Cuba e a Coreia do Norte, onde os governos promovem a atividade inventiva para exportar os seus resultados, e não para melhorar a vida material de seus cidadãos. O que há de comum entre a Suíça e Cuba não é o regime de propriedade e de livre tempo em vários países em desenvolvimento com relação às invenções farmacêuticas. Mas a aceitação por esses países, na Rodada do Uruguai, de níveis mais elevados de proteção na área das patentes partiu da ideia de que as perdas resultantes da impossibilidade de tomar carona gratuita nas invenções estrangeiras seriam compensadas com os ganhos resultantes do aumento das exportações de *commodities* (bem como, para certos países, de bens manufaturados). Isto, na teoria, acabaria por ser mais do que um jogo de soma zero, pois não só o pagamento de preços mais elevados de bens importados com alto teor tecnológico (em comparação com o que pagariam se pudessem continuar a tomar caronas gratuitas) seria compensado com o aumento das exportações, mas também as importações e exportações aumentadas gerariam novos negócios, novos empregos, maior receita tributária, etc.

I.7. A falta de proteção de propriedade intelectual, ou a sua proteção em níveis inferiores num outro país pode dar azo a situações de carona gratuita. Um empresário sediado neste país pode copiar produtos e serviços originados em outro país com um nível mais elevado de proteção e, aproveitando-se do quadro normativo omissivo de seu país, fornecer o mercado interno com as cópias desses produtos e serviços. Neste caso, quando o produto original for exportado para o outro país, encontrará nele uma cópia já conhecida e eventualmente aceita pelo consumidor. Provavelmente essa cópia será também mais barata que o produto original, pois o seu fabricante não teve que internalizar custos de pesquisa e desenvolvimento. Como disse acima, esta falta de proteção serve, portanto, de barreira (não tarifária) à exportação. Mas pode dar-se a situação inversa. Produtos e serviços originados num país em que não há proteção à propriedade intelectual podem ser confrontados com níveis mais elevados de proteção em outro país. Neste caso, é a existência de normas de proteção que serve de barreira à exportação daquele país. Num cenário internacional em que o país originário tem poder de barganha, ele naturalmente exigirá que seus parceiros comerciais baixem os níveis de proteção ou que pelo menos aceitem os seus níveis mais baixos, de modo a que as suas exportações não sejam prejudicadas. É este cenário que explica as normas relativas aos direitos morais dos autores (desobrigando os Membros de sua proteção) e aquelas que cuidam das numerosas e significativas exceções à proteção das indicações geográficas – essas normas (Artigos 9.1 e 24) foram inseridas no Acordo TRIPS a pedido dos Estados Unidos, onde a proteção aos direitos morais

dos autores é muito reduzida e o uso de indicações geográficas de origem europeia vem de tempos antigos. Isto é, nem sempre o que motivou a concorrência no mercado interno, mas a falta de dimensão deste para justificar, por si só, grandes investimentos na diferenciação.

harmonização promovida pelo Acordo TRIPS foi a existência de níveis inferiores de proteção nos parceiros das maiores potências comerciais – a proteção mais elevada também a motivou.

2. O ACORDO TRIPS 20 ANOS DEPOIS

I.8. Quando o Acordo TRIPS entrou em vigor, em 1o de janeiro de 1995, havia uma expectativa generalizada de que finalmente o ambiente internacional havia superado as posições antagônicas sobre a propriedade intelectual, e, em especial, sobre as patentes, alimentadas por uma clivagem de interesses Norte-Sul. Um espírito positivo reinava sobre os Membros da OMC no que dizia respeito à futura aplicação prática do Acordo. Os custos adicionais que os países em desenvolvimento deveriam assumir em razão de não mais poderem tomar caronas gratuitas seriam compensados pelo aumento do influxo de tecnologia. Além disso, numa perspectiva mais ampla, em relação ao Acordo da OMC em geral, os países em desenvolvimento ganhariam com o incremento de suas exportações.

I.9. Foi por isso que, quando ingressei na Secretaria da OMC, em 1996, encontrei uma atmosfera relativamente tranquila no mundo das patentes relacionado com o comércio multilateral. Nessa época os países desenvolvidos Membros da OMC estavam finalizando a transposição das obrigações do Acordo TRIPS para as suas leis nacionais e os países em desenvolvimento iniciavam esse trabalho. Os maiores *demandeurs* de proteção internacional das patentes (os Estados Unidos, o Japão e as CE) acreditavam que, finalmente, haviam conseguido superar os conflitos que envolveram a proteção internacional de patentes nos anos 60 e 70, enquanto que, por seu turno, os países em desenvolvimento esperavam que os níveis mais elevados de proteção patentária que eles

havia prometido respeitar os ajudaria a receber mais tecnologia e mais investimento dos países desenvolvidos. Entre 1995 e 1998, os debates no Conselho para TRIPS desenrolavam-se sobretudo com relação ao modo de notificar leis nacionais de implementação e sua revisão pelo Conselho, bem como sobre a disponibilização de assistência técnica relativa à implementação do Acordo. Mas, no final dos anos 90, alguma coisa aconteceu que perturbou aquele delicado equilíbrio. De repente, as intervenções no Conselho para TRIPS tornaram-se mais críticas, com os países em desenvolvimento começando a queixar-se de que haviam feito concessões excessivas no campo das patentes, sobretudo com relação às patentes farmacêuticas.

I.10. Se se pode indicar um único fator como tendo provocado a mudança de ambiente no Conselho para TRIPS, esse fator foi seguramente a insistência pelos Estados Unidos e pelas Comunidades Europeias em proceder a uma revisão da implementação do disposto nos parágrafos 8o e 9o do Artigo 70 (respectivamente, sobre a “caixa do correio” e “os direitos exclusivos de comercialização”³⁸). A reação dos países em desenvolvimento a essa proposta foi enérgica: primeiro, eles pediram, por seu turno, a revisão da implementação do Artigo 66.2 (sobre a criação de incentivos para o estabelecimento de bases tecnológicas nos países de menor desenvolvimento relativo, os “PMDR”); depois, considerando que o Artigo 66.2 só se aplica aos PMDR e, portanto, não favorece os países em desenvolvimento, estes passaram a dar atenção ao tema que durante muitos anos havia gerado um contencioso nas suas relações com os países desenvolvidos: a proteção das invenções

farmacêuticas. O momento era oportuno, sem dúvida: a epidemia da AIDS, então no seu ápice, estava ameaçando fazer uma razia nas populações de vários países africanos.

I.11. Quando o Grupo Africano, apoiado por vários países latino-americanos e asiáticos, exprimiu a sua preocupação com o fato de que possivelmente os seus membros haviam aceitado obrigações no campo das patentes farmacêuticas que eram significativamente desproporcionadas e injustas, o Conselho dos TRIPS deu espaço em sua agenda para um novo item visando discutir o impacto da proteção das patentes sobre o acesso aos medicamentos. E as Comunidades Europeias, ao reconhecerem que, tal como formulado, o Acordo TRIPS criava uma barreira indireta para aqueles países com problemas de saúde pública ao proibir a concessão de licenças compulsórias com o objetivo predominante de exportar, acabaram dando aos países em desenvolvimento o pretexto de que eles necessitavam para contestar a falta de equilíbrio no sistema de patentes no campo dos medicamentos. Posto que na maioria dos países em desenvolvimento não existe tecnologia nem mercado interno de suficiente dimensão para que as licenças compulsórias tenham um efeito prático dentro de seus territórios, as CE sugeriram que o mecanismo das licenças compulsórias

não tinha qualquer utilidade para esses países. A possibilidade de convencer os governos dos países onde os titulares de patentes farmacêuticas estão sediados a conceder licenças compulsórias estava também fora de questão, exatamente em razão da proibição de conceder essas licenças para exportar. Era necessário, então, criar um regime especial para resolver o problema.

I.12. A história que se seguiu depois deste episódio é conhecida. Em primeiro lugar, os Membros da OMC adotaram a Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, dentro da Rodada de Doha. Depois, 38 Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 70.

negociaram e acordaram um mecanismo complexo e um tanto confuso de concessão de licenças compulsórias com o principal objetivo de exportar. Uma referência a ambos os documentos será feita nos comentários aos Artigos 8o e 27.

I.13. Em paralelo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a agência especializada das Nações Unidas para a promoção da proteção da propriedade intelectual, não ficou inerte. Com efeito, durante esse período, a OMPI exerceu um papel relevante em duas frentes. Em primeiro lugar, como se mencionará nos comentários ao Preâmbulo, a OMPI deu (e dá ainda) ampla assistência aos Membros da OMC para que transponham para seus sistemas jurídicos internos as obrigações do Acordo TRIPS. Em segundo lugar, a OMPI promoveu negociações sobre novas normas internacionais, inicialmente destinada a complementar aquelas áreas em que a Rodada do Uruguai não tinha tido sucesso. A relativa facilidade com que se negociou e aprovou os Tratados da OMPI

relativos à Internet, em 1996, apesar de conduzirem a um aumento da proteção dos direitos autorais e conterem medidas efetivas de proteção de bases de dados de conteúdos não originais, revelou o clima de confiança e de compromisso que se vivia no plano multilateral após a aceitação do Acordo TRIPS. Mais tarde, no entanto, a OMPI também sentiu aquela mudança de atitude: em 2000 foi capaz de aprovar o Tratado sobre Direito de Patentes (conhecido como PLT), mas não sem dificuldades, ainda que o PLT não trate senão de questões administrativas. A causa do atrito foi a alegação (pela Colômbia, com o apoio de alguns outros países) da necessidade de informar a origem dos recursos genéticos em pedidos de patente. O atrito foi resolvido pelo estabelecimento do Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore (conhecido pela sigla “IGC”). Em 2004, a Argentina e o Brasil propuseram que a OMPI passasse a discutir uma “Agenda para o Desenvolvimento” (“AD”), com vistas a informar os processos de negociação com a “dimensão do desenvolvimento.” Como se explicará nos comentários ao Preâmbulo, o verdadeiro objetivo daqueles dois países era parar o avanço das negociações sobre o Tratado Substantivo de Direito de Patentes (conhecido pela sigla “SPLT”), então sendo discutido no Comitê Permanente sobre o Direito de Patentes (o “SCP”). O SPLT não cuidava senão de tentar harmonizar as chamadas condições substantivas de patenteabilidade, mas alguns países vieram com consternação que ele constituiria, uma vez aprovado, um passo importante na direção de algo que eles queriam (e querem) evitar: a

patente global. Ao mesmo tempo que os Membros da OMPI passaram a discutir a AD na Assembleia Geral (entre 2004 e 2007), alguns países em desenvolvimento formaram dois grupos, um liderado pela República Dominicana, outro pelo Brasil, e apresentaram propostas no SCP com o objetivo de introduzir no futuro SPLT temas relativos aos direitos substantivos, nomeadamente no que dizia respeito às exclusões da patenteabilidade. Isto, claro, era inteiramente incompatível com a intenção inicial do projeto de SPLT. As respectivas negociações primeiro foram suspensas, e depois abandonadas.

I.14. Estas notas de carácter histórico mostram que, a partir do fim dos anos 90, começou (ou voltou) a haver desconforto, por parte dos países em desenvolvimento, com o sistema internacional de patentes. Aquela proposta de examinar a implementação da “caixa do correio” no Conselho para TRIPS apenas precipitou o que seguramente acabaria por acontecer mais tarde. Hoje, o desconforto continua. Os governos de alguns países em desenvolvimento e algumas organizações não governamentais, com o apoio de alguns académicos e, claro, de fabricantes de genéricos, não perdem uma oportunidade para atacar as patentes farmacêuticas. Inúmeras propostas, umas mais, outras menos absurdas, são feitas, invariavelmente com o alegado objetivo de ajudar os pobres a ter mais acesso aos medicamentos. Propõem-se medidas como a acumulação de patentes (*patent pooling*) sob fundos públicos combinada com a concessão de licenças compulsórias (para as patentes cujos titulares se recusarem a licenciá-las ao “pool”), e a substituição das patentes por mecanismos de recompensas. As patentes para invenções de

natureza incremental têm sido atacadas. O mérito do sistema de patentes no campo da biotecnologia tem sido objeto de dúvidas, e, em especial, há quem chame a atenção para o risco da apropriação privada de ferramentas de pesquisa. A ideia de que há – ou poderá haver – excesso de patentes no campo da biotecnologia já foi chamada de “a tragédia dos anti-comuns.”³⁹ Muito se tem escrito sobre os perigos dos “emaranhados de patentes” (*patent thickets*) bem como sobre manobras das empresas farmacêuticas para atrasar o ingresso de concorrentes em seus mercados de produtos inovadores.

I.15. Uma rápida leitura da ata da última reunião do Conselho dos TRIPS revela uma lista relativamente extensa de temas bloqueados, o que significa falta de consenso em se chegar a um acordo sobre matérias que têm estado sobre a mesa para negociações desde que o Acordo entrou em vigor – e que constituem a chamada “built-in agenda” (ou agenda incorporada) – nomeadamente os que dizem respeito à revisão da proteção das indicações geográficas (Artigo 24.2), à revisão da proteção das invenções biotecnológicas (Artigo 27.3(b)) e à análise das

³⁹ Michael A. Heller e Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 *Science* 698 (1998).

modalidades de reclamações por não-violações (Artigo 64).⁴⁰ A falta de iniciativa para iniciar uma revisão do Acordo para modificá-lo (Artigo 71) também demonstra a falta de interesse de um grande número de Membros da OMC em se envolverem em debates mais profundos sobre temas controversos.

I.16. Por isso, a análise dos dispositivos do Acordo TRIPS é tão

importante, pois eles representam um instantâneo de um momento em que o dissenso no plano multilateral sobre a propriedade intelectual foi superado. O dissenso voltou, e não só no que diz respeito a uma nova evolução dos níveis de proteção, mas também no que concerne as próprias disposições do Acordo, com relação às quais os Membros por vezes parecem querer dar “o dito por não dito,” para usar uma expressão popular. As divergências sobre a aplicação das disposições do Artigo 27.1, relativas à não obrigação de exploração local, e das disposições do Artigo 39.3, relativas à proteção dos dados de testes, são manifestações claras disto.

I.17. Neste mesmo contexto, os Membros da OMC têm vindo a dar crescente importância às chamadas “flexibilidades” – um termo expressamente utilizado no Preâmbulo do Acordo. Vale a pena dar, à maneira de Introdução, uma breve explicação das flexibilidades, pois a sua importância prática percorre todo o Acordo. Afinal, é nestas flexibilidades que muitos Membros, sobretudo a partir da rodada de Doha, têm visto a solução para alguns dos excessos que eles entendem que o Acordo TRIPS acabou por incluir.

4. FLEXIBILIDADES NO ACORDO TRIPS

(a) O conceito de flexibilidades

I.18. A palavra “flexibilidades” significa as maneiras alternativas de transpor as obrigações do Acordo TRIPS para as leis nacionais de modo a acomodar os interesses nacionais mas sem violar aquelas obrigações. Os Membros da OMC, portanto, podem recorrer às flexibilidades onde o Acordo TRIPS lhes dá liberdade para isso (ao longo desta obra serão apresentadas várias oportunidades de uso das flexibilidades pelos Membros, bem como outras em que estão proibidos de fazê-lo), e desde que obedecidas as condições aplicáveis.⁴¹ São quatro os tipos de

⁴⁰ Ver IP/C/M/82, de 23 de junho de 2016 e IP/C/M/82/Add.1, de 1º de setembro de 2016.

⁴¹ A Comissão Permanente sobre o Direito de Patentes, da OMPI, tem vindo nos últimos anos a debater os temas da exclusão da patenteabilidade e das limitações flexibilidades: (a) flexibilidades com relação aos períodos de transição; (b) flexibilidades com relação ao método de implementação das obrigações do Acordo TRIPS; (c) flexibilidades com relação à proteção dos direitos (para cima ou para baixo); e (d) flexibilidades com relação às medidas para fazer respeitar os direitos. Além destes quatro tipos de flexibilidades, os Membros da OMC têm ainda a liberdade de proteger áreas de propriedade intelectual não incluídas no Acordo da maneira que entenderem (isto é, sem estarem obrigados a respeitar as obrigações e os princípios do Acordo).

(b) Os quatro tipos de flexibilidades

(i) Flexibilidades quanto aos períodos de transição

I.19. O primeiro tipo de flexibilidades é o único que o Acordo TRIPS menciona expressamente.⁴² O parágrafo sexto do Preâmbulo do Acordo reconhece “[...] as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo” e reconhece que se refere à implementação interna de leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável.” O significado da palavra “flexibilidade” neste contexto é explicado pelo Artigo 66.1: uma vez que se reconhece que os PMDR necessitam de mais tempo para criar uma base tecnológica viável de modo a poderem beneficiar-se dos níveis mais elevados de proteção, os demais Membros não devem poder exigir que os PMDR antecipem o cumprimento das obrigações do Acordo TRIPS. Os PMDR fazem jus à integralidade dos prazos.

(ii)

Flexibilidades

relativas

ao

método

de

implementação das obrigações do Acordo TRIPS

e exceções aos direitos de patente. Um sem número de documentos, contendo exemplos e a experiência de vários Membros da OMPI na sua utilização, estão disponíveis no website da OMPI a este respeito. Desde 2010 o Brasil tem insistido em que a Comissão (conhecida pela sigla SCP) estructure os debates em torno das exceções e limitações, de forma a que se venha a produzir uma espécie

de “manual” para utilização pelos Membros da OMPI. Cf. *Proposal from Brazil*, SCP/14/7, de 20 de janeiro de 2010.

42 Os parágrafos 4o e 5o da Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001) também fazem referência às flexibilidades, mas com um sentido diferente e mais amplo. O parágrafo 5o dá quatro exemplos de flexibilidades. Observe-se que o parágrafo 5o diz que as flexibilidades *incluem* esses quatro exemplos, o que significa que não se trata de um *numerus clausus*.

I.20. Este segundo tipo de flexibilidades decorre do Artigo 1.1 do Acordo TRIPS: “[...] Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.” Este texto implica uma enorme quantidade de opções, desde a liberdade de fazer ou não o exame prévio dos pedidos de patente, até à liberdade de definir noções como novidade, passo inventivo, uso comercial desleal, passando pela determinação dos critérios para a análise da capacidade distintiva das marcas e da novidade e/ou originalidade dos desenhos. Pode-se afirmar que este tipo de flexibilidades corresponde à liberdade dos Membros que os Membros têm de preencher as lacunas deixadas pelo Acordo TRIPS.

(iii) Flexibilidades quanto aos direitos: para cima (“TRIPS plus”) e para baixo (“exceções e limitações”); exceções e limitações internas e externas; exemplos

I.21. Este terceiro tipo de flexibilidades resulta de vários dispositivos do Acordo. Logo de início, o Artigo 1.1. dispõe que “[...] Os Membros

poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo.” Em outras palavras, os Membros da OMC são livres para incluir em suas leis proteção “TRIPS plus.” Trata-se, sem dúvida, de uma flexibilidade, na medida em que permite aos Membros escolher soluções diferentes daquelas expressas no Acordo.

I.22. Alguns Membros adotaram normas de proteção acima do mínimo exigido pelo Acordo em consideração a objetivos nacionais, tais como atrair o investimento estrangeiro direto. Outros Membros adotaram “TRIPS plus” no contexto de negociações bilaterais, de livre comércio e/ou de investimento. O número e o alcance das flexibilidades “para cima” são ilimitados. A única restrição a que se submetem é não poderem contrariar as disposições do Acordo – por exemplo, a proibição de discriminar contra campos tecnológicos quanto à proteção patentária (Artigo 27.1).

I.23. Em contraste, os Membros podem também adotar normas internas que reduzam os direitos dos titulares, nomeadamente através de exceções e limitações aos direitos conferidos, como, por exemplo, as licenças compulsórias. Mas, ao contrário das flexibilidades “para cima,” as flexibilidades “para baixo” são cuidadosamente condicionadas e restringidas pelo Acordo. Isto é, quanto às flexibilidades “para baixo” os Membros não têm a mesma liberdade criativa que têm quanto às flexibilidades “para cima.” Alguma liberdade lhes resta, sem dúvida – basta ler os Artigos 17, 30 e 26.2 para verificar isso. Na hora de

determinar quais são os interesses legítimos dos titulares e de terceiros, cada país não deixa de poder exercer uma certa margem de discricção.

I.24. Como já referido, as flexibilidades “para baixo” são geralmente referidas como exceções e limitações. Geralmente, estas duas palavras são utilizadas como sinônimos, mas trata-se de um equívoco. As exceções são desvios da regra, enquanto que as limitações são confinamentos da regra. Isto é, no contexto do Acordo TRIPS, as exceções reduzem a possibilidade de fazer respeitar os direitos contra certos atos de terceiros, mas só certos atos. Trata-se de um desvio da regra. As limitações confinam a regra, reduzem-na, ou eliminam-na para além do confinamento estabelecido, mas não a modificam. Por exemplo, uma licença obrigatória é uma exceção, posto que o titular não poderá exercer o direito contra aquele que foi favorecido com a licença. Já a exclusão de determinada matéria da proteção constitui uma limitação. Também o estabelecimento de períodos de proteção constitui uma limitação. Para lá da limitação, não existe o direito contra todos. A limitação extingue o direito.

I.25. Observe-se que o Acordo TRIPS é bastante ambíguo quanto à distinção entre exceções e limitações. Na verdade, ele refere-se uma única vez às duas palavras em conjunto. Trata-se do Artigo 13, relativo aos direitos de autor. O título oficial do Artigo 13 é “Exceções e limitações.” Mas o corpo do Artigo menciona “limitações ou exceções”. A partícula “e” no título parece indicar que se trata de noções distintas. Mas a disjuntiva “ou,” no corpo do Artigo, parece dizer o contrário. Mas o que é certo é que em mais nenhum momento do Acordo as palavras

aparecem juntas. Os Artigos 14 e 30 do Acordo apenas mencionam exceções, não limitações. As limitações quanto às patentes e às marcas aparecem em dispositivos específicos, e obedecem a condições específicas. A razão de o Artigo 13 mencionar limitações e exceções ao mesmo tempo, e submetê-las às mesmas condições gerais, pode estar ligada ao fato de que, em matéria de direitos de autor, o Acordo TRIPS pouco inova em relação à Convenção de Berna – incluindo com relação ao próprio Artigo 13, o qual reproduz o Artigo 9.2 da Convenção de Berna (o qual não emprega nenhuma dessas palavras).

I.26. Tanto as exceções quanto as limitações podem ser *internas*, quando se referem aos direitos em si mesmos. E podem ser *externas* quando dizem respeito à exploração econômica dos ativos que são objeto dos direitos. Exemplos de exceções internas encontram-se no Artigo 6o (exaustão), Artigo 17 (marcas), Artigo 24.8 (indicações geográficas), Artigo 26.2 (desenhos industriais), Artigos 30 e 31 (patentes) e Artigo 37 (topografias de circuitos integrados). Limitações *internas* encontram-se nos Artigos 15.1 e 15.2 e 18 (marcas), Artigos 23.4, 23.5 e 23.9 (indicações geográficas), Artigo 26.3 (desenhos industriais), Artigos 27.2, 27.3 e 33 (patentes) e Artigo 38 (topografias). Exemplos de exceções externas são previstas nos Artigos 8.1 e 20. Porque estas exceções são externas – isto é, não afetam os direitos em si mesmos, mas apenas o uso dos ativos protegidos – elas não estão sujeitas a condições restritivas especiais a não ser as especificadas nos respectivos dispositivos. E poderiam, além disso, estar sujeitas a escrutínio à luz dos subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT 1947 (não

violações), se a moratória não estivesse em vigor.⁴³ E, onde essas exceções causarem um impacto significativo no comércio de bens e de serviços, elas podem ser também examinadas à luz do GATT e do GATS (Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços⁴⁴).

(iv) Flexibilidades no que respeita às medidas para fazer respeitar os direitos; preceitos cominatórios e o princípio da equidade

1.27. Este quarto tipo de flexibilidades resulta do disposto no Artigo 1.1 e nos parágrafos 2o e 5o do Artigo 41.

1.28. Ao referir-se aos “respectivos sistema e prática jurídicos,” o Artigo 1.1 reconhece que o Acordo TRIPS representou um esforço grande pelas Partes Contratantes do GATT no sentido de compatibilizarem sistemas jurídicos distintos. Com efeito, o Acordo admite a coexistência de regimes que seguem o Direito Romano com regimes que seguem a *common law*, os quais adotam perspectivas diferentes no que se relaciona com os mecanismos para fazer respeitar direitos. Os Membros da OMC não são obrigados a se desfazerem de suas práticas e de seus sistemas jurídicos para cumprirem suas obrigações. Podem, portanto, flexibilizar os procedimentos impostos pelo Acordo de maneira a, respeitando seus sistemas próprios, colocar à disposição dos titulares de direitos os instrumentos processuais necessários.

1.29. O parágrafo 5o do Artigo 41 não exige que os Membros da OMC dediquem mais esforços na criação de mecanismos para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual do que aqueles que dedica à proteção de direitos em geral. Criar estruturas judiciais e administrativas

(nas alfândegas) demanda recursos que muitos Membros da OMC não

43 Ver os comentários ao Artigo 64.

44 O Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) é o Anexo 1B do Acordo da OMC.

têm. Mas, por outro lado, esta flexibilidade não pode servir de justificativa para que os Membros não coloquem à disposição dos titulares de direitos as medidas judiciais efetivas e dissuasoras que o Acordo determina. O Acordo admite, portanto, um equilíbrio. Por outro lado, o parágrafo 2o do Artigo 41 manda que os Membros coloquem à disposição dos titulares “procedimentos justos e equitativos” de natureza civil para a defesa de quaisquer direitos protegidos pelo Acordo (procedimentos criminais só são obrigatórios para a violação dolosa e em escala comercial de direitos autorais e de direitos de marcas (Artigo 61)).

Tendo o texto do Acordo sido negociado e redigido originalmente em inglês, e considerando que a maioria dos principais negociadores era formada no Direito da *common law*, é natural que ele contenha determinadas expressões que reflitam conceitos que não são automaticamente aplicáveis em países como o Brasil. “Procedimentos justo e equitativos” é uma dessas expressões. “Procedimentos justos” são aqueles que dão às partes do processo um tratamento igual, justo.

“Procedimentos equitativos” são os que impõem ao juiz o exame balanceado dos vários interesses em jogo nas demandas, nomeadamente os interesses privados do autor e do réu, e os interesses coletivos que podem ser afetados pela prestação jurisdicional. Para a *common law*, a noção de *equity* está associada à dos juízos em *equity*, isto é, àqueles

juízos em que o juiz, na ausência de norma expressa ou de regras específicas, aplica o que entende ser de justiça perante a situação concreta. Por força do princípio da equidade, os juízes não estão obrigados a conceder a tutela proibitória sempre que houver uma infração de direito, desde que essa tutela seja inconveniente para o interesse público.⁴⁵

(c) Uma outra perspectiva das flexibilidades: sequência de três momentos na vida dos direitos (e as flexibilidades correspondentes)

I.30. Uma outra maneira de ver as flexibilidades é olhá-las a partir da perspectiva dos direitos concedidos aos titulares de propriedade intelectual. Nesta perspectiva, pode-se dizer que as flexibilidades seguem três momentos sucessivos na vida desses direitos: (a) no momento de aquisição dos direitos; (b) uma vez adquiridos, no dimensionamento desses direitos; e (c) uma vez adquiridos e dimensionados, as flexibilidades podem determinar o modo de usar os

⁴⁵ Voltarei a este ponto nos comentários ao Artigo 21 , *infra*.

direitos (uso dos direitos significa o seu exercício contra terceiros e o seu licenciamento e cessão).

I.31. Num primeiro momento, as flexibilidades disponíveis no Acordo TRIPS ajudam os Membros a determinar as regras sobre como adquirir os direitos, vale dizer, as formalidades que asseguram que a aquisição dos direitos siga preceitos de política pública. Refiro-me aqui aos requisitos para aquisição dos direitos, requisitos esses que são tanto formais (quando se referem à maneira de solicitar e processar os pedidos

de registro dos ativos), quanto substantivos (quando se referem às condições que os ativos devem respeitar de modo a ser elegíveis à proteção). Ao longo deste livro apresentarei inúmeras flexibilidades neste sentido, como, por exemplo, as que dizem respeito ao exame dos pedidos, aos requisitos de novidade e à atividade inventiva, as que consistem nas exigências quanto à apresentação visual das marcas, à necessidade de apresentar prova de acesso autorizado aos recursos genéticos utilizados no desenvolvimento de invenções, as discussões sobre a patenteabilidade de segundos usos, de sequências genéticas, a registrabilidade de marcas sonoras, etc.

I.32. Num segundo momento, uma vez estabelecidas as premissas formais e substantivas sobre que assenta a aquisição dos direitos subjetivos, as flexibilidades podem ser usadas para garantir que esses direitos estejam adequadamente dimensionados tendo em consideração os objetivos da sua proteção: conduzir ao bem-estar social e econômico e garantir um equilíbrio entre os direitos dos titulares e as obrigação dos usuários (Artigo 7o). Refiro-me aqui, portanto, à definição dos direitos em si mesmos. É neste momento que os Membros da OMC podem flexibilizar a transposição do disposto nos Artigos 16, 17 e 18, quanto às marcas, e nos Artigos 28, 30, 31 e 33, quanto às patentes, por exemplo, assegurando mais ou menos direitos, conforme entendam mais conveniente – desde que, claro – os direitos mínimos assegurados pelo Acordo sejam garantidos aos titulares.

I.33. Num terceiro momento, as flexibilidades incidem sobre como usar os direitos. Neste campo, os Membros podem tomar medidas para

prevenir e/ou reprimir práticas anti-competitivas no licenciamento de ativos. E, como observado acima, podem exigir que a tutela cautelar respeite o princípio da equidade.

ACORDO SOBRE OS ASPECTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS COM O COMÉRCIO (ACORDO TRIPS)

PREÂMBULO

Os Membros,

***Desejando* reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;**

1. ÂMBITO, NATUREZA E FUNÇÃO DO ACORDO TRIPS

(a) O âmbito do Acordo TRIPS

P.1. O Acordo TRIPS^{46/47} é sem dúvida, em matéria de propriedade intelectual, o mais amplo tratado multilateral jamais acordado. A sua maior

⁴⁶ Como curiosidade histórica, a sigla “TRIPS” apareceu pela primeira vez no documento MTN.GNG/NG11/10, de 30 de novembro de 1988, parágrafo 14 – parágrafo este que transcreve uma intervenção do delegado das Comunidades Europeias e seus Estados Membros (era assim que então se designava a União Europeia, antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1º de dezembro de 2009, doravante designada como CE ou UE) numa reunião do Grupo Negociador 11 que ocorreu entre 17 e 21 de outubro de 1988. O trecho do parágrafo 14 em questão diz o seguinte: “O segundo tema dizia respeito ao

recurso pelas partes contratantes a procedimentos multilaterais de solução de controvérsias sob um futuro acordo sobre os TRIPs. Com relação a isto, ele chamou a atenção para a proposta da sua delegação [...] e ressaltou que as controvérsias sobre temas contidos no Acordo TRIPs deveriam ser resolvidos multilateralmente [...].”

47 As negociações da Rodada do Uruguai sobre propriedade intelectual duraram aproximadamente quatro anos, entre o fim de 1987 e o fim de 1991. As negociações tiveram três fases diferentes. Entre 1987 e 1988, houve uma primeira troca de pontos de vista, sobretudo dos países desenvolvidos, em que estes expressaram as suas principais preocupações com relação à insuficiência de proteção de propriedade intelectual no plano multilateral; de sua parte, os países em desenvolvimento mostraram reservas quanto à possibilidade de se envolverem em negociações com vistas à adoção de níveis mais elevados de proteção. A segunda fase, do fim de 1988 até ao começo de 1990, seguiu uma perspectiva diferente: uma vez que as Partes Contratantes do GATT já haviam aceitado a ideia de negociar um acordo sobre níveis de proteção (além de medidas reforçadas contra o comércio internacional de contrafação e pirataria), nesta segunda parte os negociadores definiram posições e apresentaram algumas propostas de princípios. Algumas dessas propostas já continham linguagem própria de tratados, outras limitavam-se a definir conceitos e posições nacionais. Em 1990 a terceira e definitiva fase começou. Esta terceira fase foi inaugurada por uma proposta ampla relativa a um futuro Acordo TRIPS submetida pelas CE amplitude, em comparação com outros tratados internacionais sobre propriedade intelectual, tais como a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial⁴⁸ e a Convenção de Berna para a Proteção das

Obras Literárias e Artísticas,⁴⁹ resulta de dois aspectos. Em primeiro lugar, o Acordo TRIPS ultrapassou a linha que tradicionalmente separa as duas espécies da propriedade intelectual, nomeadamente o direito autoral (o qual é, de modo geral, protegido pela Convenção de Berna) e o direito de propriedade industrial (objeto, de forma geral, da Convenção de Paris). E, em segundo lugar, o Acordo TRIPS, ao contrário de tratados anteriores, contém disposições pormenorizadas sobre o exercício de direitos de propriedade intelectual contra terceiros. É verdade que a Convenção de Paris já continha algumas disposições obrigando as Partes Contratantes a estabelecer medidas em fronteira e a adotar algumas medidas de observância, mas estas eram de natureza geral e, em última análise, a obrigação de implementá-las dependia da existência de normas de observância no plano interno.⁵⁰

(MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990). A proposta das CE foi seguida pelas propostas dos Estados Unidos (MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990), de um grupo de doze países em desenvolvimento (MTN.GNG/NG11/W/71, de 19 de maio de 1990) – entre os quais estava o Brasil –, da Suíça (MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990) e do Japão (MTN.GNG/NG11/W/74, de 15 de maio de 1990). Estas cinco propostas foram reunidas pelo Presidente do Grupo e a partir desse momento as negociações evoluíram muito rapidamente até 20 de dezembro de 1991, quando o Secretário Geral do GATT, Arthur Dunkel, publicou os resultados das negociações até àquele momento. As negociações sobre outros temas continuaram, mas as relativas aos TRIPS ficaram por aí, com exceção de algumas pequenas modificações no texto introduzidas entre dezembro de 1991 e abril de 1994, além

da definição dos períodos de transição.

48 O texto que resultou da última revisão da Convenção de Paris (Estocolmo, 1967) foi introduzido no Brasil em duas fases. Primeiro, foram promulgadas as disposições de caráter administrativo e financeiro da União, bem como as relativas às revisões (Artigos 13 a 30), através do Decreto no. 75.572, de 8 de abril de 1975. A parte substantiva, relativa às normas definidoras de direitos e obrigações em matéria de propriedade industrial (Artigos 1 a 12), foi promulgada mediante o Decreto no. 635, de 21 de agosto de 1992. Entre 1975 e 1992 o Brasil esteve obrigado pelas disposições substantivas da revisão da Convenção de Paris de 1925, na Haia.

49 A Convenção de Berna, em sua última revisão (Paris, 1971), foi transposta para a ordem jurídica interna brasileira pelo Decreto no. 75.699, de 6 de maio de

1975.

50 Cf. Convenção de Paris, Artigos 9, 10, e 10 *ter*. A Convenção de Berna também contém disposições sobre medidas para fazer respeitar os direitos. Mas a sua transposição para a lei nacional também depende da existência de regras nacionais relativas à observância (Artigos 5(2), 6 *bis*(3), 10 *bis*(1), 13(3) e 16).

P.2. Por outro lado, os negociadores do Acordo TRIPS foram seletivos quanto aos campos de propriedade intelectual que viriam a ser incluídos no Acordo. Além dos direitos de autor e conexos (Parte II, Seção I), seis tipos de objetos de direitos de propriedade industrial são tratados por distintas seções da Parte II: marcas (Seção 2), indicações geográficas (Seção 3), desenhos industriais (Seção 4), patentes (Seção 5), topografias de circuitos integrados (Seção 6), e informação confidencial (Seção 7).

Duas outras áreas da propriedade industrial são mencionadas na Parte II mas não são objeto de seções especiais: a concorrência desleal (Artigos 22.2(b) e 39.1) e as variedades de plantas (cultivares) (Artigo 27.3(b)).

Note-se que a proteção da informação confidencial não é designada pelo Acordo como um campo separado da propriedade industrial, mas apenas como um aspecto da proteção contra a concorrência desleal (Artigo 39.1 combinado com o Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris) – matéria de que os Membros da OMC estariam obrigados a tratar de qualquer maneira em razão da incorporação ao Acordo TRIPS, por referência, dos Artigos 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris (Acordo TRIPS, Artigo 2.1).⁵¹ Claro, se não fosse o texto do Artigo 39.1, alguns Membros da OMC poderiam alegar que a repressão da concorrência desleal não compreendia a proteção

dos segredos – como o fizeram alguns durante as negociações. E por isso, como se verá, o Artigo 39 tem o efeito de acrescentar mais um exemplo de práticas desleais àqueles exemplos que já constavam do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris. O texto do Artigo 22.2(b) produz o mesmo efeito quanto ao uso desleal de indicações de origem, como se explicará.

P.3. Isto significa que as disposições dos TRIPS não cobrem algumas áreas da propriedade industrial, tais como os modelos de utilidade e os nomes comerciais, para mencionar apenas duas espécies de que a Convenção de Paris se ocupa (Convenção de Paris, Artigos 1.2, 4o e 8o). Nos comentários ao Artigo 2.1, *infra*, veremos quais as consequências da ausência de tratamento expresso dessas áreas no Acordo. Por enquanto, basta mencionar que o Acordo TRIPS, ainda que muito amplo em seu âmbito, não cobre todas as áreas da propriedade industrial às quais a Convenção de Paris se aplica. A razão disto é que o Acordo TRIPS, ao incidir sobre os aspectos da propriedade intelectual relacionados com o comércio, apenas se ocupa daquelas áreas com relação às quais as Partes do GATT Isto é, tanto a Convenção de Paris quanto a Convenção de Berna deixam claro que as suas disposições sobre observância não são auto-executáveis.

51 Os Membros da União de Paris que não ingressaram na OMC podem, no entanto, ter uma opinião diferente quanto à obrigação de proteger segredos de empresa pelos mecanismos de repressão da concorrência desleal. Ver os comentários ao Artigo 39.

entendiam que havia diferenças de proteção no plano nacional de cada Parte que geravam distorções e barreiras ao comércio internacional.

P.4. O Acordo TRIPS compõe-se de cinco elementos. O primeiro

elemento é o conjunto de regras sobre proteção da propriedade intelectual – isto é, regras relativas à disponibilidade, ao âmbito e ao uso dos direitos de propriedade intelectual nas sete áreas acima referidas. Trata-se de normas *substantivas* na medida em que cuidam da definição substantiva de direitos: o seu conteúdo e a sua abrangência.

P.5. O segundo elemento é formado pelos dispositivos detalhados relativos à observância. Em resumo, a observância no plano nacional deve permitir a ação efetiva contra qualquer ato de violação, incluindo medidas rápidas que previnam as violações e sanções que providenciem a dissuasão contra futuras violações. Por outro lado, os procedimentos contra as violações devem ser aplicados de maneira a evitar a criação de barreiras ao comércio internacional legítimo e devem conter salvaguardas contra o respectivo abuso. Além disso, os procedimentos devem ser justos e equitativos (Artigo 41).⁵² Os procedimentos civis, incluindo as medidas cautelares, devem estar disponíveis de forma a permitir ações contra a violação de qualquer direito de propriedade intelectual coberto pelo Acordo TRIPS (Artigo 42). Medidas de fronteira devem poder ser tomadas pelo menos contra a importação de mercadorias com marcas contrafeitas e a importação de mercadorias com direitos autorais pirateados (Artigo 51). Procedimentos e sanções criminais devem também ser aplicáveis pelo menos aos casos de contrafação e pirataria voluntárias em escala comercial (Artigo 61).

P.6. O terceiro elemento é a submissão, pelo Acordo, de conflitos envolvendo os temas de propriedade intelectual por ele cobertos ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC (Artigo 64). Depois de

um período de transição de cinco anos (isto é, até janeiro de 2000), esse mecanismo deveria ser aplicável também para resolver controvérsias por “não-violações e situações.” A Decisão Ministerial sobre Temas e Preocupações relativas à Implementação, aprovada em Doha, em 14 de novembro de 2001, estabeleceu uma moratória quanto à aplicação do mecanismo para as não-violações e situações, até que o Conselho dos TRIPS acabe de examinar o âmbito e as modalidades das queixas a elas relativas.⁵³

⁵² Ver *infra* comentários ao Artigo 21.

⁵³ Cf. WT/MIN(01)/17, de 14 de novembro de 2001, parágrafo 11.1.

Posteriormente a moratória foi novamente prorrogada. O tema das reclamações por não violações é hoje um tema regular na agenda do Conselho dos TRIPS, mas os Membros da OMC ainda não conseguiram superar o impasse, pelo que a

P.7. Além destes três pilares fundamentais do Acordo TRIPS, deve-se mencionar ainda um quarto e um quinto componentes: as disposições gerais dos Acordo, as quais estabelecem algumas regras básicas e identificam os princípios gerais que presidem as obrigações impostas pelo Acordo TRIPS; e as normas relativas aos períodos de transição bem como as normas intertemporais.

(b) A natureza dinâmica do Acordo TRIPS

P.8. Ainda que a Partes do GATT tenham aceitado que as sete áreas com relação às quais os TRIPS estabeleceram normas substantivas eram aquelas que mereciam ser incluídas num tratado que cuida de direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, houve muita controvérsia durante toda a Rodada do Uruguai sobre até que ponto é que

a proteção desses direitos deveria ser reforçada. Em consequência, muitos aspectos do Acordo estão longe de estar claramente redigidos, pois os negociadores preferiram manter alguns trechos sob uma espécie de neblina conceitual, a qual, ao deixar de esclarecer certos aspectos com precisão, era aceitável para as diferentes posições em confronto. Designa-se essa técnica de redação por “ambiguidade construtiva.” A ambiguidade construtiva foi o último recurso utilizado para possibilitar um acordo sobre temas complexos e controversos como o Artigo 6o (exaustão), o Artigo 24 (negociações internacionais em matéria de indicações geográficas) e o Artigo 39.3 (proteção dos dados de testes). Isto significa que o significado de muitos dos dispositivos do Acordo TRIPS não deve ser buscado na história das negociações, e sim na sua interpretação dinâmica, seja pelas decisões proferidas pelo Órgão de Solução de Controvérsias,⁵⁴ seja pelas moratórias tem vindo a ser sucessivamente prorrogada. Ver os comentários ao Artigo 64.

⁵⁴ O Artigo 3.2 do Entendimento relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, Anexo 2 do Acordo de Marraqueche Estabelecendo a Organização Mundial do Comércio (OMC), de 15 de abril de 1994, (doravante designado como “Entendimento sobre Solução de Controvérsias” ou “ESC”), dispõe:

“O sistema de solução de controvérsias da OMC é elemento essencial para trazer segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio. Os Membros reconhecem que esse sistema é útil para preservar direitos e obrigações dos Membros dentro dos parâmetros dos acordos abrangidos e para esclarecer as disposições vigentes dos

referidos acordos em conformidade com as normas correntes de interpretação do direito internacional público. As recomendações e decisões do OSC [Órgão de Solução de Controvérsias] não poderão decisões dos ministros do comércio dos Membros durante as sessões da Conferência Ministerial.⁵⁵ As práticas dos Membros da OMC na implementação das disposições do Acordo TRIPS podem ser relevantes neste contexto.⁵⁶ Isto significa que o Acordo TRIPS não é um documento promover o aumento ou a diminuição dos direitos e obrigações definidos nos acordos abrangidos.”

Valem aqui duas observações. Em primeiro lugar, o texto oficial brasileiro traduziu “customary rules of interpretation” por “normas correntes de interpretação.” Esta tradução pode dar origem a equívocos, pois o costume como fonte de Direito é uma noção conhecida, e com significado próprio. Já a expressão “normas correntes” pode ser entendida como significando “as normas atualmente em vigor,” o que implicaria uma referência à Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados (ver *infra* nota 25). Ora, não era a esta Convenção que os negociadores se queriam referir, ainda que as suas disposições sejam aplicáveis. Em segundo lugar, as decisões do OSC podem interpretar e integrar lacunas, mas não podem ter força normativa onde o Acordo propositadamente foi omissivo (no sentido de propositadamente ter excluído um direito ou uma obrigação da sua abrangência).

⁵⁵ As Declarações e a Decisão de Doha são exemplos de interpretação vinculante do Acordo TRIPS. Ver o Acordo da OMC, Artigo 9.2. Ver tb. a Declaração Ministerial, WT/MIN(01)/DEC/1, de 20 de novembro de 2001, parágrafo 17; a Declaração Ministerial sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública,

WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001, parágrafos 1o a 5o; e a Decisão Ministerial sobre Temas e Preocupações relativas à Implementação, WT/MIN(01)/17, de 14 de novembro de 2001, parágrafo 11.2. Como se explicará nos comentários à Declaração de Doha sobre Saúde, *infra*, as decisões tomadas pela Conferência Ministerial em Doha na realidade foram além da mera interpretação das disposições do Acordo TRIPS e, no que respeita ao novo entendimento sobre exaustão e disposições transitórias para os países de menor desenvolvimento relativo (PMDR), apesar de terem sido adotadas através de “Declarações” (e não de “Decisões”), modificaram o texto do Acordo. Não está claro se, de uma perspectiva puramente formal, a Quarta Sessão da Conferência Ministerial dispunha de um mandato para modificar um acordo multilateral. No entanto, este é um tema sem importância prática, já que a decisão da Conferência no sentido de modificar o Acordo TRIPS foi tomada por consenso, e por isso é pouco provável que algum Membro venha mais tarde a contestar o aspecto formal de como a alteração foi feita.

56 À luz do Artigo 31.3(b) da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, celebrada em Viena em 23 de maio de 1969 (disponível em <treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-english.pdf>, doravante designada como “Convenção de Viena”), na interpretação de acordos internacionais “[S]erá levada em consideração, juntamente com o contexto [...] qualquer prática posterior na aplicação do tratado que estabelecer o acordo entre as partes relativo à sua interpretação.” A Convenção de Viena refere-se a um tipo específico de prática de implementação: só a prática da implementação de um acordo sobre a interpretação de um tratado parado no tempo, e que as suas disposições devem ser entendidas como

parte de um cenário de entendimentos jurídicos em constante mutação e de um ambiente comercial que não para de mudar. É neste sentido que se pode afirmar que o Acordo TRIPS, mais do que os tratados da OMPI sobre os quais ele foi edificado (tais como as Convenções de Paris e de Berna), tem uma natureza dinâmica, o que, na prática, significa que a interpretação que hoje se faz de um dispositivo específico amanhã pode mudar. A experiência dos Membros da OMC na implementação do Acordo varia de modo significativo em alguns pontos (a concessão de licenças compulsórias é um desses pontos, por exemplo), e as tendências de evolução das experiências normativas nacionais pode ter um papel relevante (ainda que não vinculante) na sua interpretação.⁵⁷

P.9. Note-se, no entanto, que a natureza dinâmica do Acordo TRIPS não faz deste um instrumento de fácil alteração. Na verdade, pode-se dizer que o dinamismo do Acordo parece atuar em sentido exatamente contrário. As discussões no Conselho dos TRIPS mostram que não houve progresso quanto a temas que têm estado pendentes desde os anos 90, tal como o aumento de proteção das indicações geográficas (Artigo 24.1), o que é vinculante. Portanto, a prática de implementar o tratado em si mesma não é vinculante, por mais generalizada que seja. Parafraseando o ditado segundo o qual “uma andorinha não faz o verão,” pode-se afirmar que, no que diz respeito às práticas de implementação do Acordo TRIPS como fontes de interpretação desse Acordo, “muitas andorinhas não fazem o verão.” Se, por exemplo, metade dos Membros da OMC estabelecessem em suas leis internas períodos de duração das patentes inferiores ao mínimo de vinte anos, tal como dispõe o Artigo 33, metade dos Membros da OMC estaria violando o Acordo TRIPS,

independentemente do seu número. No entanto, uma prática generalizada pode ter certa relevância em face de dúvidas quanto ao significado exato de um certo dispositivo do Acordo TRIPS ou quanto à melhor maneira de implementar um dispositivo de forma a respeitar o seu alcance e o seu objeto. Um exemplo disto encontra-se na tendência da maioria dos Membros da OMC em estabelecer períodos predeterminados de proteção substantiva dos dados de testes, à luz do Artigo 39.3, num aparente contraste com a indefinição do tempo de proteção dos segredos de empresa em geral, de acordo com o Artigo 39.2. A este respeito, ver os comentários ao Artigo 39.3.

57 Este ponto ressalta a importância do papel da OMPI no entendimento de alguns dos dispositivos do Acordo TRIPS. Com efeito, ao prestar assistência técnico-legislativa a países em desenvolvimento, a OMPI não deixa de, indiretamente, recomendar aos seus Estados Membros determinadas formas de implementar as obrigações resultantes do Acordo TRIPS. Seria de se esperar, portanto, que algumas dessas recomendações – as quais naturalmente se baseiam na forma pela qual a Secretaria da OMPI entende as disposições do Acordo TRIPS – dão origem a tendências nas práticas de implementação de um amplo número de Membros da OMC e, portanto, têm impacto na implementação geral e, eventualmente, na interpretação do Acordo.

estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas (Artigo 23.4), a revisão da proteção patentária de invenções biotecnológicas (Artigo 27.3(b)), e o exame da abrangência e das modalidades das reclamações por não violações (Artigo 64.3).⁵⁸ São duas as principais razões para este insucesso. Uma é que a propriedade intelectual, tal como qualquer outro tema negociado dentro da OMC,

sempre faz parte de um pacote e resulta de concessões (“trade offs”) entre parceiros comerciais. Dizendo isto de maneira um tanto crua, negociadores comerciais não negociam: barganham. Hoje, no plano multilateral, os Membros da OMC não estão conseguindo encontrar pontos comuns de interesse que justifiquem novas barganhas envolvendo a propriedade intelectual. A segunda razão está exatamente na natureza dinâmica do Acordo, a qual permite visões flexíveis e aceita entendimentos divergentes – quando não em total conflito entre si.

(c) A natureza e a função do Acordo TRIPS

P.10. O Preâmbulo identifica o conteúdo e o propósito do Acordo TRIPS, e portanto pode servir como orientação para a interpretação deste. Este ponto resulta diretamente da linguagem do Artigo 31 da Convenção de Viena, segundo o qual “Um tratado deve ser interpretado de boa fé [...] à luz do seu conteúdo e propósito.” A importância da identificação do conteúdo e do propósito do Acordo TRIPS foi reafirmada pela Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública:

“5(a) Ao aplicar as normas costumeiras⁵⁹ de interpretação do direito internacional público, cada dispositivo do Acordo TRIPS deverá ser lido à luz do conteúdo e do propósito do Acordo, tal como mencionados, em especial, nos seus objetivos e princípios.”⁶⁰

P.11.

O Artigo 31 da Convenção de Viena dispõe que a interpretação de um tratado deve levar o respectivo contexto em consideração, e que o contexto “deve incluir [...] o texto, incluindo o preâmbulo e os anexos.” No entanto, a importância do Preâmbulo não deixa de ser limitada, uma vez

que a respectiva linguagem não é operacional, no sentido de que ela não pode ser invocada para mudar (quer para reduzir quer para ampliar) as obrigações que estiverem claramente definidas nos dispositivos do

58 A estes pontos que as Partes Contratantes deixaram propositadamente pendentes de futuras negociações deu-se o nome de *built-in agenda*, ou *agenda incorporada*.

59 Cf. a nota sobre a tradução correta da palavra *customary*, na nota 54, *supra*.

60 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001, adotado na Quarta Sessão da Conferência Ministerial da OMC, em Doha.

Acordo.61 As disposições do Acordo resultam de compromissos, negociações e concessões entre as partes negociadoras, tendo em vista os objetivos gerais e os princípios identificados no Preâmbulo. Usar o Preâmbulo para modificar os resultados desses compromissos, negociações e concessões poderia ser visto como uma tentativa de renegociação do Acordo, como as CE afirmaram na controvérsia *Canada*

– *Patent Protection of Pharmaceutical Products*.62 Sem concessões

adicionais, alguns Membros da OMC certamente se oporiam a essa tentativa. Além disso, enquanto o Preâmbulo parece sugerir uma ampla flexibilidade na implementação do Acordo, em vista “[d]e objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia,” (parágrafo quinto), o Artigo 8.1 impõe uma restrição séria quanto à adoção de medidas destinadas a implementar essas políticas subjacentes, posto que apenas as medidas que forem *necessárias* podem ser adotadas, e desde que “sejam compatíveis com o disposto no

Acordo.” Pode-se afirmar, portanto, que a importância do Preâmbulo não vai além da identificação dos princípios e dos objetivos do Acordo.

P.12. O trecho da Declaração de Punta del Este que estabeleceu os parâmetros para as negociações da Rodada do Uruguai sobre propriedade intelectual dizia:

“De forma a reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio internacional, e tomando em consideração a necessidade de promover efetiva e adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual, e com vistas a assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual não se tornem, por sua vez, obstáculos ao

61 Uma delegação, comentando a proposta inicial do Acordo TRIPS, a qual foi apresentada pelas CE (ver nota 47 *supra*), disse que “a falta de um preâmbulo na proposta implicava pouca consideração pelos objetivos subjacentes de um futuro Acordo TRIPS; parecia que não augurava um bom futuro para as preocupações de muitos países em desenvolvimento, as quais deveriam estar refletidas no preâmbulo. Mais tarde um preâmbulo seria útil na interpretação do Acordo.” Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 junho de 1990, p. 4. Uma prova de que o texto do Preâmbulo não é vinculativo, e sim meramente indicativo, está na última frase do Artigo 41.1, a qual repete a segunda parte do primeiro parágrafo do Preâmbulo. Outra prova está na primeira parte do Artigo 66.1, a qual repete o texto do parágrafo sexto do Preâmbulo. Se o Preâmbulo fosse vinculante, não haveria necessidade de repetir o seu texto nos Artigos 41.1 e 66.1.

62 Ver *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* (WT/DS114/R, de 17 de março de 2000, parágrafo 7.25), adotado pelo Órgão de Solução de

Controvérsias (WT/DS114//Rev. 1, de 27 de abril de 2000). Ver, *infra*, comentários ao Artigo 7o.

comércio legítimo, as negociações deverão destinar-se a esclarecer dispositivos do GATT e a elaborar, conforme for apropriado, novas regras e disciplinas. As negociações deverão destinar-se a desenvolver um quadro multilateral de princípios, regras e disciplinas tratando do comércio internacional de bens contrafeitos, tomando em consideração o trabalho já realizado no GATT.”⁶³

Resulta deste texto que os ministros do comércio das Partes do GATT tinham inicialmente atribuído dois mandatos diferentes no que dizia respeito às negociações sobre propriedade intelectual: (a) “esclarecer dispositivos do GATT e elaborar, conforme for apropriado, novas regras e disciplinas;” e (b) “desenvolver [...] princípios, regras e disciplinas tratando do comércio internacional de bens contrafeitos.” Este segundo mandato era, portanto, vinculante, em contraste com o primeiro, o qual tornava o resultado das discussões sobre novas regras relativas à proteção dos direitos de propriedade intelectual dependente da sua aceitação como sendo “apropriado.” Isto é, quando a Rodada do Uruguai começou, os países em desenvolvimento não se haviam comprometido a aceitar regras que aumentassem os níveis de proteção da propriedade intelectual. O que aconteceu então entre Punta del Este, em 1986, e Montreal, quando a Decisão Intermediária de Revisão (“Mid-Term Review Decision”) foi adotada, em 1989, e na qual o mandato para que os negociadores concluíssem também um acordo que tratasse dos níveis de

proteção se tornou obrigatório? A resposta está em que, entretanto, os países em desenvolvimento que eram partes do GATT entenderam (ou foram levados a entender) que um futuro Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio os protegeria contra sanções unilaterais impostas por países desenvolvidos no caso de

63

O

texto

integral

da

declaração

está

disponível

em

<www.jus.uio.no/lm/wto.gatt.ministerial.declaration.uruguay.round.1986>

(acessado em 19 de fevereiro de 2015). O trabalho realizado no GATT antes de 1986 relativo à propriedade intelectual versava sobre dois temas: comércio de produtos contrafeitos (o que, na essência, dizia respeito a medidas para fazer respeitar os direitos, incluindo medidas de fronteira) e alguns temas referentes à proteção substantiva discutidos no contexto de negociações sobre medidas não tarifárias que não faziam parte de dispositivos multilaterais (tais como o Artigo 337 da Lei sobre Comércio e Tarifas dos Estados Unidos (o qual foi analisado em duas controvérsias no GATT e em uma controvérsia na OMC); a legislação japonesa de patentes e de marcas (considerada discriminatória contra os estrangeiros por algumas Partes Contratantes); o licenciamento compulsório de

patentes de produtos farmacêuticos no Canadá; e a falta de proteção efetiva na Itália para invenções farmacêuticas de estrangeiros). Uma nota elaborada pela Secretaria do GATT explica esse trabalho anterior em detalhe (MTN.GNG/NG11/W/4, de 6 de maio de 1987).

estes entenderem que aqueles não respeitavam os direitos de propriedade intelectual dos seus cidadãos de forma adequada. Em razão dessa ameaça – a qual foi colocada em prática através de sanções impostas unilateralmente pelos Estados Unidos contra o Brasil, no final dos anos 80, como retaliação contra a sua política nacional na área de informática – os países em desenvolvimento preferiram aceitar regras estabelecidas multilateralmente, ainda que elas pudessem contrariar interesses nacionais, em vez de continuarem sujeitos a ações unilaterais e, eventualmente, arbitrárias.

P.13.

O prêmio por essa mudança de atitude seria, na perspectiva dos países em desenvolvimento, a possibilidade de utilizar a proteção acrescida da propriedade intelectual como uma ferramenta para o seu

desenvolvimento econômico e técnico. Esta perspectiva explica parte do texto do Preâmbulo bem como o Artigo 7o. Esse prêmio foi objeto de esclarecimento, ainda que num contexto muito específico, pelo parágrafo 19 da Declaração Ministerial de Doha, de 14 de novembro de 2001, que estabelece que o Conselho dos TRIPS, ao rever o disposto no Artigo 27.3(b) e ao tratar de medidas relativas à implementação (incluindo a revisão da implementação do Acordo, de que trata o Artigo 71.1), “deverá tomar plenamente em consideração a dimensão do desenvolvimento.”⁶⁴ Mas, na realidade, isto não passava de boas intenções. A principal razão que levou os países em desenvolvimento a aceitar a harmonização dos níveis de proteção da propriedade intelectual foi a questão do acesso aos mercados de exportação, e não o uso da propriedade intelectual para o desenvolvimento. Na verdade, eles entendiam exatamente o oposto: mais propriedade intelectual seria uma barreira contra o desenvolvimento nacional. Por outro lado, os países podem adotar políticas públicas que busquem o emprego da propriedade intelectual na promoção do desenvolvimento mediante a adoção de leis especialmente orientadas para esse objetivo. Os países não necessitam de recorrer à harmonização internacional para atingirem esse objetivo. A harmonização de níveis elevados de proteção pode ter um impacto positivo, ainda que não necessariamente, sobre o investimento estrangeiro direto e a transferência internacional de tecnologia, mas esse impacto não é imediato nem sequer é proporcionalmente direto ao acréscimo na proteção que é introduzido nas leis nacionais. É verdade que o Acordo TRIPS deu aos países em desenvolvimento a possibilidade

64 WT/MIN(01)/DEC/1, de 20 de novembro de 2001. Este texto baseia-se numa proposta apresentada por Cuba, em nome do Grupo dos 77 e da China (ver WT/L/424, de 24 de outubro de 2001, parágrafo 12). A mesma expressão “dimensão do desenvolvimento” seria usada mais tarde durante os debates e na decisão que levou à Agenda do Desenvolvimento da OMPI. Ver *infra* os parágrafos P.49 *et seq.*

de usar flexibilidades na implementação das suas disposições, com o objetivo de aplicar políticas públicas nacionais – mas essas flexibilidades são limitadas e o seu uso efetivo requer conhecimento e experiência de que muitos países em desenvolvimento não dispõem.

P.14.

O Preâmbulo do Acordo TRIPS estabelece dois objetivos que são inteiramente compatíveis com a lógica da OMC e que servem como princípios gerais do Acordo. Em primeiro lugar, as novas regras relativas à propriedade intelectual buscam reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional. E, em segundo lugar, os direitos de propriedade são reconhecidos como direitos privados, reconhecimento este que, em última análise, protege os titulares de propriedade intelectual do confisco de seus direitos bem como de atos arbitrários de governos que os diminuam de forma não justificada.

(i) O primeiro objetivo do Acordo TRIPS: reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional

P.15. O primeiro parágrafo do Preâmbulo exprime o objetivo mais fundamental do Acordo TRIPS: reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional. Nem sempre a associação entre propriedade

intelectual e comércio livre é óbvia, e há quem entenda que, na verdade, o que existe entre as duas noções é um conflito. A ideia é que os titulares de direitos de propriedade intelectual poderiam impedir a circulação internacional de bens incorporando ativos intangíveis diferenciadores, sejam eles relativos ao conhecimento, à reputação, ou à origem, por meio da simples exigência do respeito à exclusividade. Em consequência, seria a existência da proteção da propriedade intelectual – e não a sua ausência – que criaria os obstáculos ao comércio. Este entendimento está expresso no texto do Artigo XX(d) do GATT 1947, segundo o qual as medidas adotadas para “a proteção das patentes, marcas de fábrica e direitos de autoria e de reprodução, e a medidas próprias a impedir as práticas de natureza a induzir em erro” foram aceitas como “exceções” ao Acordo, desde que “essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir quer um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional.” Entendia-se então que as normas de proteção da propriedade intelectual podiam constituir um obstáculo ao comércio. Este entendimento estava, claro, incorreto, e teria que ser revisto – como o primeiro parágrafo do Preâmbulo do Acordo TRIPS fez. Na verdade, é o desnível da proteção da propriedade intelectual que constitui o obstáculo. Com isto quero dizer que não é nem a existência nem a ausência de propriedade intelectual em países diferentes que gera barreiras ao comércio internacional – como já mencionei na Introdução, o que gera essas barreiras são as diferenças acentuadas na proteção. Suponhamos que um fabricante investe no aperfeiçoamento de um de

seus produtos, mediante o melhoramento de seu funcionamento e de seu desenho. No seu país de origem (o país A), esse fabricante protege os elementos diferenciadores de seu produto de forma direta, através de patentes e de certificados de registro de desenho, e indiretamente através de certificados de registro de marca. Suponhamos que esse produto se torna um sucesso comercial no país A, em razão, entre outros fatores, de intensa publicidade. Um fabricante sediado noutro país (o país B), onde não existe proteção de propriedade intelectual, vê nesse sucesso uma oportunidade de tomar “uma carona gratuita.” Ele faz a engenharia reversa do produto e em breve aprende a fabricá-lo. Começa então a produzir e a vender produtos idênticos no seu país (o país B).

Eventualmente dá ao produto uma marca igual ou parecida à do primeiro fabricante, capturando assim a reputação que este possa já ter ganho internacionalmente. Mais tarde, quando o inventor decide aumentar as vendas, ele pensará na possibilidade de exportar o produto para o país B. Mas, se o fizer, ele encontrará um mercado já atendido por um produto igual ou parecido que, sendo idênticas as outras condições de venda (impostos, salários, custos de energia, ingredientes, etc), será necessariamente mais barato, pois o fabricante local não terá tido a necessidade de passar anos a inventar, a aperfeiçoar, a desenhar e a fazer publicidade do produto. Por via de consequência, o inventor-fabricante será incapaz de exportar o seu produto do país A para o país B. A falta de proteção de propriedade intelectual no país B terá tido o mesmo impacto de uma barreira não-tarifária ao comércio. Mas a situação inversa também é verdadeira: o fabricante no país B, onde não há

propriedade intelectual, não conseguirá exportar para o país A, onde o produto que fabrica estará protegido. É neste sentido, por exemplo, que o Acordo TRIPS, no Artigo 9.1, dispensa os Membros da OMC de protegerem os direitos morais dos autores. Tradicionalmente, os Estados Unidos não concedem essa proteção, ou concedem-na mas de forma muito reduzida, se comparada com a proteção que existe na Europa, o que causa um grande impacto na indústria cinematográfica. A falta de proteção dos direitos morais dá uma enorme margem de manobra aos estúdios cinematográficos norte-americanos para modificarem, reeditarem e continuarem obras a eles cedidas por contrato. A presença de um forte mecanismo de proteção desses direitos, no entanto, colocava em risco a exportação de filmes norte-americanos para a Europa, onde os autores de guiões e os atores de filmes norte-americanos poderiam querer exercer os direitos que neste continente lhes são em geral reconhecidos. Portanto, o Artigo 9.1 do Acordo TRIPS veio dispensar os Membros da OMC de proteger os direitos morais, o que protege os interesses de exportação da indústria de filmes norte-americana. Observe-se que, pela maneira como o Artigo 9.1 está redigida (“[...] [O]s Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo art. 6 *bis* da citada Convenção [de Berna], ou com relação aos direitos dela derivados.”), não se trata de dar aos Membros uma faculdade de não protegerem os direitos morais, e sim uma obrigação de não impor esses direitos contra os outros Membros da OMC.⁶⁵

P.16. Os redatores do Artigo XX(d) do GATT 1947 provavelmente atentaram apenas para a segunda situação, mas não para a primeira – e

foi esta que inspirou o Acordo TRIPS na medida em que ele nivelou o sistema internacional da propriedade intelectual por cima, ainda que com exceções, como se viu.⁶⁶ Mas pode haver uma razão histórica para este aparente equívoco conceitual. Nos anos 40, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o comércio internacional era essencialmente composto de mercadorias sem propriedade intelectual, exceto marcas. Os exportadores, portanto, não estavam tão preocupados em defender direitos de propriedade intelectual no contexto global (já que, quanto às marcas, ao contrário das patentes, poucos países colocavam restrições ao seu registro e proteção no plano nacional). A defesa de direitos de patente no contexto do comércio internacional seria uma exceção, e não a regra.

⁶⁵ Os Membros da OMC são livres de proteger os direitos morais com relação aos seus nacionais, no plano interno, mas não contra os nacionais de outros Membros da OMC.

⁶⁶ Um autor, que também observou o conflito entre o sentido do Artigo XX(d) do GATT 1947 e o primeiro parágrafo do Preâmbulo do Acordo TRIPS, afirmou que a última frase deste dispositivo só se refere a medidas e procedimentos para fazer respeitar direitos de propriedade intelectual enquanto obstáculos ao comércio, e não aos “DPI [Direitos de Propriedade Intelectual] enquanto tais.”

Ver Carlos M. Correa, *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS – A COMMENTARY ON THE TRIPS AGREEMENT*, pág. 3 (Oxford Univ. Press, Oxford, 2007). Mas esta afirmação resulta de uma leitura incorreta do texto. Na realidade, o primeiro parágrafo do Preâmbulo começa por explicar que o objetivo do Acordo TRIPS é “reduzir distorções e obstáculos ao comércio.” Este objetivo é alcançado através de todas as disposições do Acordo, e não

apenas da Parte III. A referência especial às medidas para fazer respeitar os direitos é feita num contexto diferente. Essas medidas, por si sós, não constituem obstáculos ao comércio – só o uso abusivo delas é que constitui. Isto explica a redação dada ao parágrafo: “[...] não se tornem por sua vez [...].” Esta redação implica a transformação de procedimentos de defesa dos direitos de propriedade intelectual que promovem o comércio livre em procedimentos de defesa dos direitos de propriedade intelectual que operam como obstáculos ao comércio *legítimo* livre.

P.17.

Na verdade, as regras de propriedade intelectual são tão restritivas do comércio quanto as medidas que proíbem a exportação de obras de arte roubadas. Tanto as normas de propriedade intelectual quanto as leis criminais só restringem o comércio *ilícito*, e não o comércio de mercadorias legítimas.⁶⁷ No entanto vale insistir que, apesar de o Acordo TRIPS ter colocado ênfase em maior proteção da propriedade intelectual e, portanto, ter, de um modo geral, nivelado os vários sistemas nacionais num plano mais elevado de proteção, nem sempre é a falta de proteção que constitui o obstáculo ao comércio legítimo – a sua presença também pode causar uma barreira. Veremos um exemplo concreto disto quando olharmos o tema das apreensões, na Europa, de ingredientes farmacêuticos ativos genéricos exportados pela Índia para outros países (entre eles, o Brasil).

P.18.

O Preâmbulo reconhece que determinadas medidas e procedimentos destinados a fazer respeitar os direitos de propriedade

intelectual podem tornar-se, por sua vez, obstáculos ao comércio, se usados de forma inapropriada.⁶⁸ Medidas cautelares e, em especial, medidas de fronteira concedidas de ofício podem importunar comerciantes honestos se forem excessivas ou obtidas em resposta a pedidos infundados. É desta preocupação que trata a última frase do Artigo 41, o qual estabelece as obrigações gerais dos Membros quanto às medidas para fazer respeitar os direitos. Os Artigos 48, 50.3, 50.7, 53.1 e 56 são exemplos de dispositivos que visam evitar e sancionar o abuso de medidas processuais pelos titulares de direitos (ou alegados titulares de direitos), as quais podem constituir um obstáculo ao comércio internacional.

P.19.

Esta linguagem ganhou relevância prática no contexto dos debates no Conselho dos TRIPS relativos à apreensão de produtos farmacêuticos genéricos em trânsito nos países das CE. Nas reuniões do Conselho dos TRIPS de 3 de março⁶⁹ e de 8 e 9 de junho de 2009,⁷⁰ o Brasil e a Índia – bem como um número significativo de outros Membros – voltaram a afirmar a preocupação que haviam já expressado perante o Conselho Geral da OMC.⁷¹ A preocupação resultava da apreensão pelo

⁶⁷ Vale lembrar que o Artigo 6o do Acordo dá aos Membros da OMC uma certa margem para definir o que é comércio ilícito de bens incorporando ou ostentando direitos de propriedade intelectual. Ver, *infra*, comentários ao Artigo 6o.

⁶⁸ Veremos, nos comentários ao Artigo 8.2, que isto também se pode aplicar aos direitos substantivos, se concedidos de forma equivocada.

⁶⁹ Ver IP/C/M/59, de 25 de maio de 2009.

⁷⁰ Ver IP/C/M/60, de 28 de setembro de 2009.

71 Ver WT/GC/M/118, de 30 de março de 2009. Tanto a Índia quanto o Brasil solicitaram consultas à UE e à Holanda. Ver WT/DS408/1, de 19 de maio de 2010, e WT/DS409/1, de 19 de maio de 2010. Em 28 de julho de 2011 o Ministério do Comércio e da Indústria da Índia anunciou que havia chegado a governo da Holanda de um carregamento de medicamentos (Losartan Potassium) em trânsito da Índia para o Brasil. Os medicamentos, sob a alegação de que violavam uma patente holandesa, foram retidos pelas autoridades aduaneiras da Holanda por um período de 36 dias. Depois foram liberadas, mas para voltar para a Índia. O produto não estava patenteado nem na Índia nem no Brasil. A delegação brasileira ressaltou que a apreensão não constituía um incidente isolado, mas sim uma prática comum à luz do regulamento europeu relativo às medidas para fazer respeitar a propriedade intelectual (Regulamento (CE) 1383/2003). Na mesma reunião a Índia também expressou o seu desacordo com a apreensão. As duas delegações, além de argumentar que a aplicação de medidas de fronteira com vistas a interromper o fluxo internacional de medicamentos genéricos ofendia a Declaração de Doha sobre Saúde Pública, afirmaram que parar bens em trânsito era uma violação do princípio da territorialidade dos direitos de patente. Este último argumento, contudo, padece de dois defeitos. Em primeiro lugar, o argumento opera a favor da Holanda, e não do Brasil ou da Índia. Mercadorias que não são patenteadas fora das fronteiras de um país onde eles são patenteados, não deixam de violar direitos de patente quando entram no território deste. O fato de os bens estarem em trânsito não muda isto. Os direitos de patente são oponíveis contra terceiros com fundamento em leis baseadas na

soberania nacional. O fato de os bens serem colocados em zonas alfandegárias especiais enquanto aguardam o transbordo não lhes dá imunidade contra a violação de direitos de propriedade intelectual (ou contra a aplicação de outras leis, como, por exemplo, uma lei de repressão um acordo com a União Europeia, o qual “contém os princípios que guiam as medidas de fronteira para fazer respeitar direitos de propriedade intelectual na UE.” Ver *India EU Reach an Understanding on Issue of Seizure of Indian Generic Drugs in Transit*, <pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=73554>, acessado em 15 de agosto de 2013. Na sequência, a UE alterou a sua legislação sobre medidas de fronteira em matéria de propriedade intelectual. Ver o Regulamento (UE) No. 608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) nº 1383/2003 do Conselho. O novo Regulamento amplia a abrangência das medidas de fronteira, as quais passaram a ser também aplicadas aos nomes comerciais e às topografias de circuitos integrados. Exclui do seu alcance as chamadas “importações paralelas ilegais,” as quais consistem na importação não autorizada de bens fabricados por um licenciado além da quantidade de bens encomendados pelo titular dos direitos de propriedade intelectual. O regulamento mantém a possibilidade de apreender bens em trânsito na União Europeia, mas passou a exigir que as autoridades alfandegárias se certifiquem de que os bens podem vir a ingressar nos canais comerciais na UE antes de apreendê-los.

ao comércio internacional de obras de arte roubadas), a menos que a lei nacional disponha nesse sentido. A lei holandesa não pode ultrapassar as

fronteiras da Holanda, e por isso não pode determinar se a patente holandesa está sendo violada no Brasil ou na Índia. Mas pode determinar se os bens, mesmo em trânsito, infringem direitos de patente na Holanda quando eles entram no território do país. Ainda que indiretamente, o Artigo 5 *ter*(1) da Convenção de Paris faz referência a este tema. O Artigo 5 *ter*(1) contém uma exceção aos direitos de patente para fins de uso a bordo de embarcações de elementos patenteados “no corpo do navio, nas máquinas, mastreação, aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país.” Uma exceção semelhante aplica-se ao uso de artigos patenteados (ou artigos fabricados mediante o uso de um processo patentado) na “construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres [...] ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.” (Artigo 5 *ter*(2)) Trata-se de uma exceção limitada, pois só se aplica aos artigos utilizados no corpo dos navios, veículos ou aeronaves. Não se aplica aos artigos que são transportados por esses meios de transporte, os quais necessariamente estão em trânsito no caso de ingresso acidental no país. Como colocou um autor:

“A liberdade de uso é limitada ao uso de artigos patenteados exclusivamente para as necessidades da embarcação. [...] O dispositivo não se aplicaria, no entanto, se, por exemplo, os aprestos de um navio fossem usados para transportar mercadorias de um armazém para outro.”

[...]

“O segundo parágrafo [...] aplica-se ao uso de artigos que são objeto de uma patente na construção ou operação de aeronaves ou veículos terrestres ou respectivos acessórios. O uso de objetos a bordo não está relacionado com essa construção ou operação e por isso não está isento de infração de patentes.”⁷²

Resulta daqui que os artigos que se encontram a bordo (no porão, por exemplo) dos veículos de transporte não gozam de qualquer isenção em razão de eventualmente estarem em trânsito. A exceção só vale para aqueles que forem usados na construção ou na operação dos veículos.

P.20.

Além disso, a nota 13 do Acordo TRIPS (que, ao dispor que os Membros não estão obrigados a tomar medidas de fronteira com relação a mercadorias importadas de outro país onde elas foram colocadas no mercado

⁷² G.H.C. Bodenhausen, PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AS REVISED AT STOCKHOLM IN 1967, págs. 83-84 (BIRPI, OMPI (reimpresso), Genebra, 1991).

com a autorização do titular ou a mercadoria em trânsito, admite, *a contrario*, que eles podem fazê-lo) é, na realidade, a afirmação do princípio da territorialidade. De um lado, a nota 13 diz que os Membros da OMC não estão obrigados a impor a exaustão nacional – de acordo, aliás, com o disposto no Artigo 6o. Esta autorização só pode resultar do fato de que, em princípio, os direitos são territoriais, e o que ocorre em território estrangeiro não afeta, em princípio, os direitos no território de importação.⁷³ O mesmo, por outro lado, se pode dizer quanto às mercadorias em trânsito. Se a nota 13 permite que os Membros deixem de impor medidas de fronteira contra

produtos em trânsito, é porque eles podem, como regra geral, barrar a entrada de produtos contrafeitos em trânsito.⁷⁴ Isto é, de um modo ou de outro, a nota 13 é uma afirmação *a contrario* do princípio da territorialidade. A nota 13, portanto, opera no sentido oposto ao do argumento do Brasil.

P.21. Esta discussão está ligada a dois outros temas bastante complexos: a noção de abuso de meios para fazer respeitar direitos de propriedade intelectual e a territorialidade desses direitos. De modo simplificado, o primeiro tema pode ser assim explicado: os Membros das CE podem opor direitos de patente obtidos no país com relação a mercadorias em trânsito dentro desse país, ainda que as mercadorias não sejam cobertas por direitos de patente tanto no país de origem quanto no de destino; mas essa oposição de direitos é abusiva na medida em que estabelece um obstáculo ao comércio lícito. O problema deste argumento – que o Brasil e a Índia também levantaram – está na falta de definição do que é “comércio lícito.” Pode dizer-se, no entanto, que, no contexto da OMC, comércio lícito é a prática comercial que não pode servir de fundamento para uma reclamação à luz do mecanismo de solução de controvérsias, tanto por violação quanto por não violação (e não importando agora que as reclamações por não violações estejam sob moratória). Se esta definição for aceita, então o Brasil e a Índia estariam envolvidos em práticas de comércio lícitas, posto que a fabricação, a venda, a importação e a exportação de mercadorias não patenteadas entre os territórios dos dois Membros são atividades lícitas, e dispensam a autorização do(s) titular(es) da patente em outros países. Por outras palavras, a Holanda teria utilizado uma medida procedimental compatível com o Acordo TRIPS (uma medida de fronteira contra a importação de artigos

patenteados na Holanda) de uma forma abusiva e, portanto, incompatível

73 Esta mesma regra se encontra implícita no princípio de independência dos direitos de patente e de marca. Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 6o.

74 Um exemplo de imposição expressa de normas de fronteira contra produtos em trânsito encontra-se na lei suíça de patentes, tal como alterada em 2007. A lei acrescenta, no entanto, que o trânsito de mercadorias em violação de direitos decorrentes de uma patente suíça só pode ser proibido “quando o titular da patente pode proibir a importação no país de destino.” (Artigo 8(2)e (3)). Trata-se, de uma certa forma, de dar força extraterritorial à patente em vigência no país de destino. com o Acordo. Na medida em que as medidas das CE que permitem bloquear a circulação internacional de medicamentos e que visam proibir os produtos falsos e perigosos não incluem nenhuma salvaguarda que possibilite distinguir entre o comércio lícito de medicamentos genéricos e o comércio ilícito de medicamentos falsificados, essas medidas são incompatíveis com o disposto no primeiro parágrafo do Preâmbulo bem como com a última frase do Artigo 41.1 do Acordo TRIPS.

P.22.

Além disso, este modo de aplicar medidas de fronteira poderia também ser entendida como uma não violação, na medida em que, utilizando-as, os Membros das CE estariam recusando aos países em desenvolvimento a possibilidade de recorrerem às flexibilidades do Acordo TRIPS (algumas das quais permitem que alguns Membros recusem patenteabilidade a certas invenções que, noutros países, podem ser patenteáveis). No entanto, como dito acima, as não violações em matéria de propriedade intelectual estão sob moratória e por isso não podem ser

invocadas no contexto do Acordo TRIPS.

P.23. O segundo tema refere-se à territorialidade. Com efeito, quem pode afirmar que uma determinada mercadoria não está coberta por uma patente no Brasil e na Índia a não ser, respectivamente, tribunais brasileiros e indianos? Deveriam os funcionários alfandegários holandeses basear-se na palavra dos comerciantes brasileiros e indianos? Este mesmo tema pode ser suscitado quanto à exaustão internacional⁷⁵ e quanto à eventual definição de ganhos competitivos adquiridos em resultado da violação de normas legais impositivas enquanto atos de concorrência desleal.⁷⁶ O problema é que nestes tipos de circunstâncias as autoridades dos Membros da OMC terão que examinar a possível violação de direitos de propriedade intelectual em outros Membros da OMC ou basear-se em decisões tomadas nesses outros Membros. Mas essas decisões podem chegar a nunca ser tomadas, e na sua falta as autoridades teriam que acreditar em meras alegações. O risco de ter que analisar e aplicar leis nacionais para fatos ocorridos no exterior pode servir como um forte argumento contra a tentativa de projetar a proteção da propriedade intelectual extraterritorialmente.

P.24. Observe-se que o texto do parágrafo primeiro do Preâmbulo não quer apenas evitar os abusos de medidas processuais. O seu significado é mais amplo e cobre também abusos – cometidos pelos Membros da OMC, e não necessariamente pelos titulares – referentes à disponibilização de proteção excessiva que acaba por prejudicar o livre comércio. Quando se refere à proteção “adequada,” e quando determina que o exercício dos direitos exclusivo de propriedade intelectual não devem criar obstáculos ao comércio

⁷⁵ Ver, *infra*, comentários ao Artigo 6o.

legítimo, o dispositivo posiciona-se contra a proteção de ativos que não são diferenciadores, e que originam confusão, e não diferenciação.

(ii) O segundo objetivo do Acordo TRIPS: proteger direitos de propriedade intelectual privados

P.25.

De acordo com o parágrafo quarto do Preâmbulo, os Membros da OMC reconhecem que “os direitos de propriedade intelectual são direitos privados.” Este texto foi adotado em função da preocupação de algumas Partes de que, apesar das medidas tomadas em favor da defesa dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares, os governos poderiam mais tarde ser acusados de descumprir o Acordo no caso de os titulares negligenciarem a defesa de seus direitos. O parágrafo quarto, portanto, esclarece que o papel dos governos se limita a adotar legislação e criar as instituições que possibilitem aos cidadãos a defesa de seus direitos contra as infrações. O papel dos governos não é o de defender diretamente os direitos privados dos titulares de propriedade intelectual.⁷⁷ Este ponto é confirmado pela primeira frase do Artigo 42.1 (“Os Membros farão com que os titulares de direitos possam dispor de procedimentos judiciais civis relativos à aplicação de normas de proteção de qualquer direito de propriedade intelectual coberto por este Acordo.”).⁷⁸

P.26.

No entanto, pode-se afirmar que o texto do parágrafo quarto do Preâmbulo não se limita a isentar os governos de responsabilidade no caso de os cidadãos negligenciarem a defesa de seus direitos. Além de o fazer,

o parágrafo quarto sugere ainda que o Acordo TRIPS considera os direitos de propriedade intelectual como objeto de propriedade privada, o que significa que esses direitos não podem ser desapropriados pelos governos sem compensação. Se, por um lado, o parágrafo primeiro do Preâmbulo implica que os direitos de propriedade intelectual devem ser protegidos contra atos de violação no contexto do comércio internacional, o parágrafo quarto, por outro, indica que os cidadãos particulares têm o direito de proteger os seus legítimos interesses e direitos contra qualquer interferência do governo que diminua o valor desses interesses e direitos

77 Ver Daniel Gervais, *THE TRIPS AGREEMENT – DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS*, pág. 156 (4a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2012).

78 O Acordo prevê, no entanto, uma exceção. Trata-se da defesa de indicações geográficas (nota 5 do Acordo). A nota 5 refere-se exclusivamente às medidas de proteção adicional das indicações geográficas (Artigo 23.1), mas a realidade é que, segundo a legislação de vários Membros da OMC, a titularidade das indicações geográficas é pública, não privada. A razão disto é que a reputação de certos produtos está ligada a um determinado território, cuja propriedade não é geralmente atribuível a uma pessoa ou a um grupo específico de pessoas. em benefício de outrem, sem compensação. As implicações imediatas desta expressão de princípios capitalistas foram transpostas para os seguintes dispositivos:

- Artigo 20, que proíbe que o uso de marcas no comércio seja injustificavelmente sobrecarregado com exigências especiais;⁷⁹
- Article 31(h), que determina que, no caso de concessão de uma licença compulsória, o titular deverá receber remuneração adequada,

conforme as circunstâncias de cada caso, e tomando em consideração o

valor econômico da licença;

- Artigo 44.2, que determina a aplicação do disposto no Artigo

31(h) ainda que o uso compulsório da invenção patenteada seja efetuado

pelo governo ou por uma terceira parte autorizada pelo governo.

Os vários dispositivos do Acordo TRIPS que impõem limites às

exceções e limitações também confirmam que os direitos privados de

propriedade intelectual devem ser protegidos contra o confisco,⁸⁰ a menos

⁷⁹ Ver, *infra*, comentários ao Artigo 20.

⁸⁰ O Acordo TRIPS, no entanto, não proíbe a desapropriação de direitos de

propriedade intelectual, desde que o titular receba uma justa compensação, e

desde que a desapropriação não seja utilizada em detrimento das obrigações do

Membro – isto é, desde que a desapropriação não discrimine contra nacionais de

outros Membros e não seja usada de forma sistemática. Os direitos privados não

são absolutos, isto é, o seu uso pode ser afetado pelo interesse público. No

Acordo TRIPS há inúmeros exemplos disto, como se verá ao longo destes

comentários. Mas o interesse público é melhor servido pela proteção efetiva de

direitos privados de propriedade. Portanto, mesmo quando colocados em

contraste com o interesse público, a diminuição de direitos deverá ser

compensada e justificada. Esta dimensão do parágrafo quarto do Preâmbulo do

Acordo TRIPS foi reconhecida pelo governo do Qatar numa sessão do Conselho

dos TRIPS, numa de suas respostas aos Estados Unidos, durante a revisão de sua

legislação implementando o Acordo TRIPS. A pergunta dos Estados Unidos foi

a seguinte:

“Por favor descreva todas as disposições relativas ao licenciamento

compulsório de patentes na lei de patentes do Qatar e explique como é que o Qatar garante que todas as condições do Artigo 31 do Acordo TRIPS são cumpridas com relação a quaisquer licenças compulsórias. [...].”

O Qatar respondeu:

“Licenças compulsórias à luz do Regulamento do CCG [Conselho de Cooperação do Golfo] podem ser concedidas por interesse público, e em caso de falta de ou insuficiente exploração nos países do CCG. O primeiro fundamento está em conformidade com o Acordo TRIPS, o qual estabelece que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados (parágrafo 4o do Preâmbulo), mas que estão sujeitos a que a eliminação ou redução seja consequência da suspensão de concessões à luz do mecanismo de solução de controvérsias (doravante referido como “MSC”). Mas mesmo neste caso pode-se afirmar que não há confisco de direitos de propriedade, e sim a eliminação da sua proteção como retaliação pela violação do Acordo da OMC e apenas na medida necessária e na proporção dessa violação.⁸¹

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;

b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao [sic] comércio;

c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para

a aplicação de normas de proteção de direitos de

propriedade intelectual relacionados ao [sic] comércio,

levando em consideração as diferenças existentes entre os

sistemas jurídicos nacionais;

restrições impostas por políticas públicas (parágrafo 5o do Preâmbulo)

bem como pelo interesse público (Artigo 8.1). [...].”

Ver IP/C/W/346, de 5 de junho de 2002, p. 17.

81 Um autor sugeriu que esta interpretação do parágrafo quarto do Preâmbulo

exigiria a adoção de “tratados e instrumentos relativos à proteção do

investimento.” Gervais, *supra* nota 77. É verdade que o parágrafo quarto não está

redigido como uma garantia de investimentos na geração de ativos intangíveis

diferenciadores. Mas seria difícil tirar outra conclusão em vista da linguagem

explícita dos Artigos 31(h) e 45.1, que deixam claro que o uso desautorizado de

direitos de propriedade intelectual dá origem ao pagamento de remuneração

adequada. No mesmo sentido se expressam os dispositivos relativos a exceções

a direitos conferidos (Artigos 13, 17, 26.2 e 30), as quais permitem o uso por

terceiros dos direitos conferidos sem ter que pagar remuneração, desde que

obedecidas as condições expressas nesses dispositivos, nomeadamente que as

exceções não podem conflitar de forma não razoável com a exploração normal

dos direitos e que não podem prejudicar de forma não razoável os interesses

legítimos do titular. Esta é a linguagem do Artigo 30, mas os outros dispositivos

contêm linguagem quase idêntica, e operando no mesmo sentido.

d) ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos

para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias

entre Governos; e

e) às disposições transitórias voltadas à plena participação

nos resultados das negociações ;

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios,

regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de

bens contrafeitos;

Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são

direitos privados;

2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMÉRCIO

P.27. Um dos equívocos mais comuns na leitura que se faz do Acordo TRIPS é entendê-lo como se tivesse como principal objetivo aumentar a proteção da propriedade intelectual. Mas isto não é verdade. O principal – se não único – objetivo do Acordo TRIPS é promover o livre comércio internacional. Claro que o Acordo TRIPS aumentou os níveis de proteção substantivos (relativos aos direitos) e adjetivos (isto é, processuais) da propriedade intelectual, mas só de maneira incidental, isto é, só na medida em que o aumento dessa proteção contribui para o objetivo da promoção do livre comércio. Como se disse acima, os obstáculos ao comércio resultam de diferenças nos níveis de proteção entre os parceiros comerciais. Portanto, com vistas a eliminar esses obstáculos e aumentar os fluxos de mercadorias incorporando ou ostentando ativos de propriedade intelectual, havia que aumentar os níveis mais baixos para trazê-los ao mesmo plano dos níveis de proteção mais elevados. Mas onde a proteção mais elevada constituía uma barreira, os Membros foram dispensados de conceder proteção – nivelando, assim, as diferenças por baixo. Este

movimento para baixo é muito pequeno se comparado com a tendência geral do Acordo de nivelar a proteção por cima (no sentido de trazer as obrigações dos países que davam proteção insuficiente à propriedade intelectual para os mesmos níveis daqueles países que davam mais proteção), mas ainda assim existe. Isto observa-se no exemplo já citado do Artigo 9.1, que isenta os Membros da OMC de cumprir as regras da Convenção de Berna relativas à proteção dos direitos morais dos autores. E observa-se também em vários parágrafos do Artigo 24, que perservam direitos decorrentes do uso ininterrupto de indicações geográficas antes de 15 de abril de 1994, quer de boa quer de má fé (se o uso foi de no mínimo dez anos).

P.28. A associação da proteção multilateral da propriedade intelectual com o comércio internacional não deixa de ter consequências na interpretação do Acordo TRIPS. A primeira, e talvez mais importante, consequência é que a propriedade intelectual, na perspectiva da OMC e do GATT, não pode ser considerada sem se levar em contas regras e princípios próprios do regime jurídico do comércio internacional. Usando linguagem figurada, pode-se afirmar que o Acordo TRIPS deslocou o centro de gravidade do regime internacional de propriedade intelectual, sujeitando-o a forças relacionadas com interesses comerciais.

P.29. A deslocação do eixo da moldura conceitual da propriedade intelectual tem duas consequências, ambas refletidas no Acordo: a aplicação de princípios do GATT (os quais, antes do advento da OMC, se aplicavam exclusivamente ao comércio de mercadorias) à propriedade intelectual; e a necessidade de estabelecer um relacionamento coerente

entre a agência das Nações Unidas encarregada de promover a proteção da propriedade intelectual, vale dizer, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), e a organização encarregada de assegurar que a propriedade intelectual servirá o objetivo de reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio internacional, vale dizer, a Organização Mundial do Comércio (OMC).

P.30. No segundo parágrafo do Preâmbulo, os Membros da OMC reconheceram “a necessidade de novas regras e disciplinas relativas à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994.”⁸² A intenção de estabelecer um quadro normativo relativo à propriedade intelectual compatível com os princípios do GATT não apareceu durante as negociações da Rodada do Uruguai – ela já existia antes e serviu de orientação para as negociações.

P.31. Na Declaração Ministerial sobre a Rodada do Uruguai, de 20 de setembro de 1986, os Ministros das Partes Contratantes decidiram iniciar negociações sobre aspectos da propriedade intelectual relacionados com o comércio, incluindo o comércio de produtos contrafeitos, como um tema integrante das negociações gerais sobre comércio de bens.⁸³ Essas negociações foram aprovadas porque as Partes Contratantes, através dos respectivos ministros, estavam “determinados a preservar também os princípios básicos e a promover os objetivos do GATT. Além disso, eles

⁸² O GATT 1994 é composto pelo GATT 1947 e por mais algumas disposições interpretativas acordadas durante a Rodada do Uruguai.

⁸³ As negociações sobre propriedade intelectual são mencionadas na subseção D (“Temas para Negociação”) da Parte I (“Negotiations on Trade in Goods”) da

Declaração Ministerial de Punta del Este. Cf. *supra* nota 63.

tinham o propósito de “reforçar o papel do GATT, aperfeiçoar o sistema multilateral de comércio baseado nos princípios e nas regras do GATT e ampliar a cobertura do comércio internacional sob disciplinas internacionais acordadas, efetivas e mandatórias,” e “dar execução à capacidade de resposta do sistema do GATT ao ambiente econômico internacional em evolução [...] incluindo a importância crescente do comércio de produtos de alta tecnologia [...].”⁸⁴

P.32. Em consequência da integração da propriedade intelectual no quadro normativo do GATT, os princípios que eram próprios do comércio de bens aplicam-se no contexto do Acordo TRIPS. Este aspecto criou e continuará criando alguma controvérsia, posto que alguns países em desenvolvimento gostariam de dispor da possibilidade de dar um tratamento mais flexível aos níveis mínimos de proteção da propriedade intelectual, sobretudo no que respeita a exclusões da patenteabilidade, às exceções e limitações aos direitos e ao requisito de exploração local. O princípio do tratamento nacional, de acordo com o GATT, ainda que aplicável num contexto limitado do comércio de bens, era muito mais protetor dos estrangeiros do que o tratamento nacional à luz dos tratados administrados pela OMPI. Uma vez aplicado aos direitos de propriedade intelectual, o princípio do tratamento nacional limitaria – como acabou limitando – a possibilidade de as Partes do GATT darem proteção no plano nacional abaixo dos níveis mínimos internacionalmente adotados.⁸⁵

P.33. Mas o texto do Artigo II do Acordo Constitutivo da OMC deixa claro que o Acordo TRIPS compõe um conjunto de coerente de acordos, os

(ii) e (iii).

85 Ver, por exemplo, um longo debate sobre a aplicabilidade dos princípios e regras do GATT à propriedade intelectual no documento MTN.GNG/NG/11/9, de 13 de outubro de 1988. Sobre o problema da redução da flexibilidade dos países quanto à adaptação dos níveis nacionais de propriedade intelectual às suas necessidades em resultado da substituição dos princípios da União de Paris pelos do GATT, ver MTN.GNG/NG11/4, de 17 de novembro de 1987, parágrafo 12:

“O sistema internacional de propriedade intelectual em vigor, baseado em grande parte na extensão recíproca do tratamento nacional pelas partes, atendia à diversidade de situações nos países. Se se tentasse reduzir as diferenças entre os sistemas nacionais, não seria apropriado basear essa tentativa numa dinâmica que poderia ser alcançada através de uma perspectiva relacionada com o comércio.”

Ver tb. o documento MTN.GNG/NG11/W/39, de 5 de setembro de 1989, no qual a Índia afirmou que os princípios do GATT e os da propriedade intelectual eram incompatíveis por natureza. Ver ainda o documento MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de dezembro de 1989, em que o Brasil diz considerar “aceitável o exame de temas de comércio que envolvam de algum modo a proteção da propriedade intelectual baseada em princípios do GATT, desde que esses princípios se restringissem a aspectos da matéria relacionados com o comércio.” *Id.* p. 3.

quais fazem parte integrante do Acordo da OMC.⁸⁶ Os princípios que se aplicam a um conjunto de regras não podem distinguir-se dos princípios que presidem as concessões feitas num outro Acordo. E nem poderia ser de outra maneira: não faria qualquer sentido estabelecer regras num Acordo visando eliminar o tratamento discriminatório de mercadorias e,

noutro Acordo, admitir exatamente esse tratamento discriminatório para mercadorias incorporando uma determinada tecnologia, correspondendo a uma certa reputação ou ostentando qualquer outro ativo intangível diferenciador.⁸⁷ Esta noção foi afirmada nos debates relativos ao anexo de uma carta que, em 1988, o Presidente do grupo negociador enviou aos participantes. Durante os debates provocados por essa carta, um delegado disse que os princípios da propriedade intelectual e os do livre comércio eram incompatíveis e que, portanto, deveriam ser vistos como exceções a estes. Portanto, os primeiros deveriam estar isentos dos princípios gerais do GATT. Como resposta, outro participante disse que “estava preocupado com a interpretação proposta, segundo a qual as normas de propriedade intelectual que afetavam o comércio não estavam sujeitas ao Artigo III ou a outras disposições gerais do GATT, pois, se aceita, prejudicaria seriamente o GATT. Ela permitiria às partes contratantes discriminar contra mercadorias importadas por meio de normas de propriedade intelectual de uma forma que estava proibida, o que, portanto, abriria uma enorme lacuna no sistema jurídico do GATT. Não havia fundamento para

⁸⁶ Os parágrafos 1o e 2o do Artigo II do Acordo Constitutivo da OMC dispõem:

“1. A OMC constituirá o quadro institucional comum para a condução das relações comerciais entre seus Membros nos assuntos relacionados com os acordos e instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos do presente Acordo.

2. Os acordos e os instrumentos legais conexos incluídos nos Anexos 1, 2 e 3 (denominados a seguir “Acordos Comerciais Multilaterais”)

formam parte integrante do presente Acordo e obrigam todos os

Membros.”

87 Neste mesmo contexto a seguinte conclusão do Órgão de Apelação na controvérsia *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products* (Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados em 16 de janeiro de 1998) é especialmente importante:

“O Artigo 64.1 do Acordo TRIPS incorpora por referência o Artigo XXIII do GATT 1994 como sendo a disposição geral de solução de controvérsias regendo o Acordo TRIPS. [nota omitida] Portanto, não temos problema em princípio com a ideia de que a prática anterior do GATT com respeito ao Artigo XXIII é pertinente para a interpretação do Acordo TRIPS. No entanto, essa interpretação deve mostrar consideração adequada pelos diferentes fundamentos para as ações à luz do Artigo XXIII.”

WT/DS50/AB/R, de 19 de dezembro de 1997, parágrafo 37.

acreditar que um tipo de normas que afetavam o comércio estava isento do Artigo III do GATT.”⁸⁸

P.34. Na realidade, ainda mesmo da constituição da OMC, princípios e regras do GATT já haviam sido aplicados à propriedade intelectual por três Grupos Especiais. Em *United States – Imports of Certain Automotive Spring Assemblies* 89 e em *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930*,⁹⁰ os Grupos Especiais examinaram o alcance das exceções do Artigo XX(d) do GATT 1947 com o propósito de verificar se as normas norte-americanas que estabelecem um procedimento paralelo e mais rápido para fazer respeitar direitos de patente do que os existentes na lei de patentes (título 35 do Código dos Estados Unidos) eram aceitáveis. O primeiro

relatório concluiu que esse procedimento podia ser entendido como um remédio efetivo (e aceitável) contra a violação de patentes. O segundo Grupo Especial entendeu que o procedimento era incompatível com o Artigo III.4 do GATT 1947 (tratamento nacional das mercadorias) e não era completamente justificado à luz do Artigo XX(d).⁹¹ Além disso, em *The United States Manufacturing Clause*,⁹² o Grupo Especial entendeu que um dispositivo da lei norte-americana de direitos de autor que protegia obras estrangeiras sob a condição de que fossem publicadas nos EUA e no Canadá era incompatível com o Artigo XI.1 do GATT 1947 (sobre eliminação geral das restrições quantitativas).⁹³ O fato de que os Estados Unidos descumpriram a promessa feita anteriormente às Comunidades Europeias de que em 1982 revogariam esse dispositivo foi considerado como causa de anulação ou redução dos benefícios desta para os efeitos de não-violação.

⁸⁸ Ver MTN.GNG/NG11/9, de 13 de outubro de 1988, p. 11. O Artigo III do GATT trata do tratamento nacional aplicado às mercadorias. Como se verá nos comentários ao Artigo 27.1, *infra*, o Artigo III tem um impacto especial sobre a questão da exploração local obrigatória das invenções patenteadas.

⁸⁹ Relatório do Grupo Especial adotado a 26 de maio de 1983 (L/5333 - 30S/107).

⁹⁰ Relatório do Grupo Especial adotado a 7 de novembro de 1989 (L/6439 - 36S/345).

⁹¹ As CE voltaram a solicitar consultas com os Estados Unidos sob o mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Até ao presente estas consultas estão pendentes. Ver WT/DS186/1, de 18 de janeiro de 2000.

⁹² Relatório do Grupo Especial adotado a 15/16 de maio de 1984 (L/5609 -

93 Esta decisão poderia servir de precedente para as duas controvérsias entre os EUA e o Brasil relativas ao requisito da exploração local existente nas leis de ambos os países. Ver WT/DS199/1, de 8 de junho de 2000, e WT/DS224/1, de 7 de fevereiro de 2001. As controvérsias foram resolvidas amigavelmente. Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 27.1.

P.35. Na controvérsia *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products*,⁹⁴ o Grupo Especial deixou claro que o Acordo TRIPS não pode ser considerado separadamente dos princípios e dispositivos do GATT. O Grupo Especial afirmou:

“[...] [T]emos que lembrar que o Acordo TRIPS, cujo texto foi inteiramente negociado na Rodada do Uruguai e que tem um *status* relativamente isolado, *sui generis*, dentro do Acordo da OMC, não deixa de ser parte integrante do sistema da OMC, o qual foi, por sua vez, construído a partir da experiência de quase meio século à luz do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1947 (‘GATT 1947’). Com efeito, o Artigo XVI.1 do Acordo da OMC dispõe: [...] Uma vez que o Acordo TRIPS é um dos Acordos Comerciais Multilaterais, nós devemos ser conduzidos pela jurisprudência estabelecida sob o GATT 1947 quando interpretamos as disposições do Acordo TRIPS, a menos que haja um dispositivo em contrário.”⁹⁵

P.36. Os princípios do GATT que se aplicam à propriedade intelectual dentro do quadro normativo do Acordo TRIPS são os seguintes:

(a) tratamento de nação mais favorecida (GATT 1947, Artigo I);⁹⁶

94 *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products*, WT/DS50/R, de 5 de setembro de 1997. O Órgão de Apelação confirmou duas das conclusões do Grupo Especial e reformou uma (ver WT/DS50/AB/R, de 19 de dezembro de 1997). Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados pelo Órgão de Solução de Controvérsias em 16 de janeiro de 1998.

95 *Id.*, parágrafo 7.19. Esta conclusão foi mantida pelo Órgão de Apelação.

96 Ver comentários ao Artigo 4o, *infra*.

(b) tratamento nacional das mercadorias (GATT 1947, Artigo III);97/98

(c) eliminação das restrições quantitativas (GATT 1947, Artigo XI).

P.37. Além destes princípios gerais, o princípio da transparência também se aplica ao conjunto das obrigações do Acordo TRIPS.⁹⁹ Por outro lado,

97 O Grupo Especial em *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs* (queixa apresentada pelos Estados Unidos), WT/DS174/R, de 15 de março de 2005 (Relatório do Grupo Especial adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias em 20 de abril de 2005; WT/DS174/23, de 25 de abril de 2005), concluiu que várias disposições de um regulamento das CE relativo ao registro de indicações geográficas era incompatível com o Artigo III do GATT. Ver, por exemplo, parágrafos 7.238, 7.292, 7.307 e 7.463 do Relatório. O mesmo Grupo Especial chegou à mesma conclusão num caso paralelo, iniciado pela Austrália. Ver *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, WT/DS290/R, de 15 de

março de 2005 (Relatório do Grupo Especial adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias em 20 de abril de 2005, WT/DS290/21, de 25 de abril de 2005).

O segundo Relatório é praticamente idêntico ao primeiro, com a exceção de que a Austrália levantou alguns argumentos adicionais, tal como o da violação do princípio segundo o qual as medidas que constituem barreiras não devem ser mais restritivas ao comércio do que o necessário, o qual resulta do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio. Doravante, a não ser que se indique de outra forma, as referências serão feitas ao primeiro relatório, tal como contido no documento WT/DS174/R, com a referência abreviada *European Communities I*. Quando necessário, o segundo Relatório será citado como *European Communities II*.

98 Além da referência geral do Preâmbulo, o princípio do tratamento nacional das mercadorias foi transposto para o Acordo TRIPS de forma explícita, no contexto das patentes, por meio do texto da última frase do parágrafo 1 do Artigo 27. Ver os comentários ao Artigo 27.1, *infra*.

99 À luz do princípio da transparência, os parceiros comerciais devem comunicar entre si as medidas legislativas e outras que possam ter um impacto nas relações comerciais. No que diz respeito à propriedade intelectual, a transparência é assegurada através de três tipos de atividades: notificações de legislação, decisões judiciais finais e decisões administrativas relacionadas com a implementação do Acordo TRIPS (Artigo 63); revisões sistemáticas das legislações nacionais de implementação do Acordo pelo Conselho dos TRIPS, nos termos do Artigo 68 combinado com a Decisão do Conselho dos TRIPS de 21 de novembro de 1995 (IP/C/2, de 30 de novembro de 1995); e o Mecanismo de Revisão da Política Comercial estabelecido pelo Artigo II.4 do Acordo de

Marraqueche e seu Anexo 3. O princípio da transparência da OMC é geralmente fonte de entendimentos equivocados por quem não conhece bem a prática e o espírito da OMC. “Transparência,” para a OMC, significa a comunicação rápida e efetiva de medidas que os parceiros comerciais podem tomar e que causam uma interpretação de algumas disposições do Acordo TRIPS é moldada por regras e princípios que resultam de outras disposições do Acordo da OMC: o Artigo XXIV do GATT 1947 (sobre aplicação territorial, uniões aduaneiras e zonas de livre comércio) é importante no contexto da exaustão e das importações paralelas);¹⁰⁰ o Artigo XX(a) e (b) do GATT 1947 (sobre exceções gerais) é importante para a interpretação do Artigo 27.2 do Acordo TRIPS (sobre exclusões da patenteabilidade), juntamente com o princípio da certeza científica adotado pelo Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (conhecido pela sigla inglesa, SPS) (Artigo 2.2) e o já mencionado princípio das medidas menos restritivas estabelecido pelo Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (conhecido pela sigla inglesa, TBT) (Artigo 2.2).¹⁰¹

P.38. Além disso, o Acordo TRIPS adotou o princípio do tratamento nacional dos titulares de direitos de propriedade intelectual, trazendo assim para o plano do comércio regras que dantes eram apenas aplicadas a pessoas. Mas, como se mostrará, o tratamento nacional das pessoas, à luz do Acordo TRIPS (Artigo 3º), é mais amplo do que o tratamento nacional estabelecido pela Convenção de Paris (Artigo 2º), em face da necessidade impacto sobre o comércio com os demais parceiros. Não significa a comunicação de negociações ao público. É por isto que as reuniões dos vários Órgãos e Conselhos da OMC não admitem a presença de organizações não

governamentais. A OMC tem colocado à disposição do público uma imensa base de dados de documentos, mas há certos temas que os Membros da OMC são obrigados a manter em confidencialidade, como, por exemplo, negociações sobre tarifas e outros temas relacionados com o comércio, até que essas discussões se transformem em matéria de leis e regulamentos. A obrigação de confidencialidade está mesmo expressa em certos elementos do Acordo da OMC. Por exemplo, as Notas e as Disposições Suplementares do GATT 1947 (Anexo I) esclarecem, com relação aos Artigos XII (sobre restrições destinadas a salvaguardar a balança de pagamentos) e XVIII (sobre assistência governamental ao desenvolvimento econômico) que “as Partes Contratantes deverão providenciar absoluto sigilo na condução de qualquer consulta sobre as disposições deste Artigo” (com relação ao Artigo XII), e “as Partes Contratantes deverão preservar absoluto sigilo com relação às matérias que decorrerem deste Artigo” (com relação ao Artigo XVIII). É evidente que a antecipação da divulgação de medidas relativas a importações, tarifas e outros temas relacionados com o comércio pode beneficiar a especulação e prejudicar, assim, interesses de curto e de longo prazo dos parceiros comerciais.

100 Ver Thomas Cottier, *The Prospects for Intellectual Property in GATT*, in Frederick Abbott *et alii*, *THE INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM: COMMENTARY AND MATERIALS*, pág. 693 (Kluwer Law Int'l, Haia, 1999).

101 O SPS e o TBT são parte do Anexo 1A do Acordo da OMC.

de assegurar para os parceiros comerciais normas harmonizadas a um nível mais elevado do que em geral prevalecia antes do advento do Acordo.¹⁰²

P.39. A respeito da aplicação concorrente de princípios próprios da propriedade intelectual (como o de tratamento nacional das pessoas) e de

princípios do GATT, o Grupo Especial, na controvérsia *European*

Communities I, fez uma importante observação:

“[N]ão existe hierarquia entre o Acordo TRIPS e o GATT 1994, os quais aparecem em anexos separados do Acordo da OMC. O significado ordinário do texto do Acordo TRIPS e do GATT 1994, bem como do Artigo II:2 do Acordo da OMC, considerados em conjunto, indica que as obrigações decorrentes do Acordo TRIPS e do GATT 1994 podem coexistir e que nenhuma prevalece sobre a outra. Isto é semelhante à conclusão do Grupo Especial na controvérsia *Canada – Periodicals*, com a qual o Órgão de Apelação concordou, referentes aos respectivos âmbitos do GATS e do GATT 1994. (nota omitida) Ademais, a ‘interpretação harmoniosa’ não exige que a interpretação de um apague os contornos do outro. É hoje perfeitamente admitido que os acordos incluídos aplicam-se cumulativamente e que a compatibilidade com um não significa necessariamente compatibilidade com todos eles.” (nota omitida)¹⁰³

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países¹⁰⁴ de menor desenvolvimento relativo **Membros no que se**

¹⁰² Ver, *infra*, comentários ao Artigo 3o.

¹⁰³ *European Communities I*, *supra* nota 97, parágrafo 7.208.

¹⁰⁴ As palavras “país” e “países,” no contexto da OMC devem ser entendidas

tendo em vista o seguinte texto das Notas Explicativas do Acordo de

Marraqueche:

“As palavras ‘país’ ou ‘países’ tal como usadas neste Acordo e nos

Acordos Multilaterais de Comércio devem ser entendidos como

incluindo qualquer Membro da OMC que constitua um território

aduaneiro separado.

“No caso de um Membro da OMC que constitua um território

aduaneiro separado, quando uma expressão neste Acordo e nos

Acordos de Comércio Multilaterais for qualificado pela palavra

‘nacional,’ essa expressão deverá ser entendida como referindo-se a

esse território aduaneiro, a menos que se dispuser especificamente de

outra forma.”

refere à implementação interna de leis e regulamentos com a

máxima flexibilidade, de forma a habilitá- los a criar uma base

tecnológica sólida e viável;

3. PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO

P.40. Os parágrafos quinto e sexto do Preâmbulo referem-se expressamente à relação entre a proteção da propriedade intelectual e o desenvolvimento. O texto dos dois dispositivos foi retirado de uma proposta dos países em desenvolvimento ao grupo negociador do Acordo sobre os TRIPS.¹⁰⁵ O parágrafo quinto tem correspondência com o Artigo 7o do Acordo, e o sexto parágrafo reflete-se no Artigo 66.¹⁰⁶ Como se observou acima, o tema do desenvolvimento em associação com a propriedade intelectual também foi discutido pelos Ministros do Comércio dos Membros da OMC na Quarta Sessão da Conferência Ministerial e foi inserido no parágrafo 19 da Declaração Ministerial de Doha, de 14 de novembro de 2001, o qual diz que o Conselho dos TRIPS, ao rever o Artigo 27.3(b) nos termos do Artigo 71.1), “deve levar plenamente em consideração a dimensão do desenvolvimento.”

(a) Patentes

Não é necessário, portanto, ser um Estado ou um país soberano para que uma entidade territorial se torne Membro da OMC. Sendo a OMC uma organização comercial – uma espécie de câmara de comerciantes no plano global –, a condição *sine qua non* para aderir a ela é constituir um território aduaneiro separado, tal como ocorre com Taipei Chinesa, Hong Kong, China, e Macau, China. Quanto à União Europeia, esta pertence a um tipo diferente de Membro, pois é mais do que um mero território aduaneiro ou alfandegário (mas não constitui uma unidade soberana plenamente integrada). Ver *European*

Communities I, supra nota 97, parágrafo 7.167.

105 Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990:

“Preâmbulo

[...]

Reconhecendo a necessidade de levar em consideração os objetivos de política pública que servem de base aos sistemas nacionais de proteção da propriedade intelectual, incluindo objetivos de desenvolvimento e tecnológicos.

Reconhecendo as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo com respeito à flexibilidade máxima na aplicação deste Acordo, de modo a possibilitar-lhes a criação de uma base tecnológica sólida e viável.”

106 Ver *infra*, os comentários ao Artigo 7o.

P.41. O texto destes dois parágrafos pode sugerir a ideia de que a mera implementação das obrigações do Acordo TRIPS pode automaticamente ajudar os países em desenvolvimento a atingir o objetivo do desenvolvimento tecnológico e econômico. Mas as coisas não se passam assim. O Acordo TRIPS não pode ser visto fora de um contexto mais amplo. Não é concedendo patentes em quase todos os campos tecnológicos por um período mínimo de 20 anos que os países em desenvolvimento vão reduzir os seus níveis de pobreza. Afinal, não há como esquecer que os países em desenvolvimento aceitaram dar à propriedade intelectual dos cidadãos dos países mais desenvolvidos proteção mais elevada, de acordo com as obrigações do Acordo TRIPS, em troca da redução de tarifas e de barreiras contra as suas exportações

de *commodities* e de produtos industrializados.

P.42. As patentes cobrem invenções, as quais são fatores de diferenciação interna de produtos. A exclusividade que resulta das patentes assegura que os elementos diferenciadores técnicos introduzidos nos produtos não serão, durante algum tempo, usados pelos concorrentes – garantindo assim que a diferenciação permanecerá durante esse tempo. Além disso, os direitos de propriedade sobre invenções (incluindo as medidas para fazer respeitá-los) contribuem para a redução de custos de transação, aumentando assim a eficiência na alocação de recursos para atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos. O sistema de patentes tem o efeito de ajudar a sociedade a medir o valor das invenções de uma maneira relativamente eficiente, por comparação com as alternativas existentes para promover a invenção, ou sejam, os segredos industriais e o mecenato, ou patrocínio por terceiros (sobretudo pelos governos, mas também por entidades privadas). Para que as patentes operem como garantia da diferenciação e para que contribuam para reduzir custos de transação, é necessário que os inventores gozem de liberdade econômica, num duplo sentido: primeiro, no sentido de que o mercado não seja controlado ou centralizado, e, segundo, de que o mercado seja efetivamente livre, protegido contra práticas de monopolização ou concentração por concorrentes.¹⁰⁷

P.43.

Os fabricantes que querem aumentar os lucros introduzem novos elementos técnicos nos artigos que produzem, de modo a atrair os

clientes dos seus concorrentes e a evitar que os seus clientes se virem para os produtos dos concorrentes. Depois de verificar o impacto que uma invenção introduzida por um concorrente teve – ou poderá ter – sobre as vendas de seus produtos, um concorrente decidirá o que fazer:

107 Sobre o papel da propriedade intelectual como garantia da diferenciação de produtos e serviços, ver a Nota Preliminar.

ou cria a sua própria invenção para concorrer em igualdade de condições;

ou solicita uma licença ao primeiro inventor; ou continua utilizando as técnicas que estão em domínio público (o que eventualmente lhe

permitirá vender um produto obsoleto mas mais barato); ou contestará a patente do concorrente (de modo a, em caso de sucesso, voltar a estar em

igualdade de circunstâncias); ou, finalmente, poderá decidir correr o risco de infringir os direitos de patente do concorrente. Em todos estes

passos, o conhecimento da invenção do concorrente é fundamental – e

para isso contribui de forma decisiva o acesso ao conhecimento por meio das especificações (relatório descritivo e desenhos) da patente

respectiva. Além disso, antecipando a possível invenção do concorrente,

o primeiro inventor seguirá inventando e aperfeiçoando o seu produto –

no que poderá ser seguido pelo concorrente. É assim que, numa

economia livre, o sistema de patentes funciona. A liberdade econômica

e a instigação constante pelos concorrentes são essenciais para a atuação

dos sistema de patentes. Sem liberdade econômica não há ímpeto para

que os empresários diferenciem os seus produtos e serviços. E sem a

interação das forças do mercado não há como avaliar o valor das

invenções – isto, se houver invenções. Num mercado centralmente

planejado, potenciais inventores buscarão subsídios públicos e a proteção do Estado antes de se envolver em arriscadas aventuras inventivas. Nesse tipo de mercado, as patentes não desempenham papel incentivador de invenções – o dinheiro público é que desempenha esse papel.¹⁰⁸

P.44.

Os governos desempenham um papel relevante na economia de um grande número de países em desenvolvimento, o que constitui por si só uma barreira para o pleno funcionamento das patentes como fatores de diferenciação e de avaliação das invenções. Nesses países, ainda que a adoção de leis antimonopólio se tenha vindo a generalizar recentemente, não há ainda experiência na sua implementação. Na realidade, existe até em muitos desses países um preconceito contra as patentes, as quais são percebidas como monopólios, isto é, como tendo natureza essencialmente anticompetitiva, o que, naturalmente, torna mais difícil o uso do sistema de patentes de maneira efetiva. Neste tipo

108 Governos de países de economia centralizada poderão incentivar as invenções e depositar pedidos de patente, mas com o objetivo de vender ou licenciar suas patentes no exterior. É esta lógica que explica o número relativamente significativo de pedidos de patente depositados a cada ano em Cuba e na Coreia do Norte. Mas porque não há incentivo para a diferenciação no mercado interno, essas invenções, na sua esmagadora maioria patrocinadas por órgãos de pesquisa públicos, não chegam aos consumidores nacionais. Estatísticas detalhadas de pedidos de patente depositados nos Membros da OMPI estão disponíveis no website desta Organização, em <www.wipo.int/ipstats/en/>.

de cenário, é óbvio que os países em desenvolvimento não devem esperar benefícios da simples obediência aos ditames do Acordo TRIPS em matéria de patentes.

P.45.

Mas não se conclua daqui que o sistema de patentes é necessariamente irrelevante para os países em desenvolvimento. Em primeiro lugar, há que distinguir entre os países em desenvolvimento. Há países em desenvolvimento, como a China, o Brasil e a África do Sul, apenas para mencionar três, onde existem setores da economia de largas proporções e relativamente livres da interferência do governo. Nesses setores, as forças do mercado têm atuação relativamente desimpedida, e portanto as patentes podem exercer um papel efetivamente diferenciador e de “mensuração das invenções” semelhante ao que desempenham em muitos países desenvolvidos. Para os outros países em desenvolvimento, bem como para os países de menor desenvolvimento relativo, as patentes podem constituir um primeiro passo na criação de um quadro normativo de proteção de direitos de propriedade, o que constitui uma condição fundamental para o desenvolvimento econômico sustentável num regime de mercado livre. Se os países optarem por uma economia socialista, claro, as patentes e outros instrumentos de apropriação privada de ativos intangíveis não fazem sentido. Uma pequena fábula pode servir de ilustração a esse papel positivo das patentes em países de menor desenvolvimento e que optem por uma economia de livre mercado.

P.46.

Imaginemos um pequeno país desértico, no qual eventuais

fontes de água potável não são conhecidas. Nesse país, a população passa terríveis dificuldades para levar uma vida normal, porque a cada momento se depara com a escassez da água. Esta é rara e caríssima. Mas, um belo dia um cidadão decide fazer negócio com um distribuidor de água de outro país, onde ela é de boa qualidade e abundante. A intenção desse cidadão é importar muita água potável para distribuí-la a preços acessíveis. Entretanto, posto que o país é desértico, o Parlamento não viu qualquer sentido em reconhecer direitos de propriedade privada sobre a água, e declarou-a constitucionalmente insuscetível de apropriação. O que é que vai acontecer? Quando o primeiro carregamento de água que aquele cidadão encomendou do exterior chegar ao porto, os cidadãos vão acorrer em massa e vão tomar para si todas as garrafas que conseguirem apanhar. Porque a lei não protege essa água como sendo sua propriedade, aquele importador verá a sua água ser tomada pelos seus concidadãos sem nada poder fazer: todo o seu investimento estará perdido. Portanto, será muito pouco provável que ele volte a repetir a aventura. Mas se ele for obstinado – como é próprio dos grandes empresários com uma boa ideia – ele poderá tentar outra vez trazer água para revender em seu país sedento. Mas desta vez ele não vai querer perder o seu tempo e o seu dinheiro, e ele contratará um exército privado que defenderá o carregamento de água que importou. Assim, ninguém ousará chegar perto do navio que traz a preciosa água. Mas se esta medida de segurança, por um lado, vai possibilitar que a água chegue ao seu porto, e seja distribuída pelo país, por outro aumentará consideravelmente os custos de importação. Quando o importador

começar a vender a água, ele certamente vai impor um preço elevado para cobrir aqueles custos adicionais. Por via de consequência, só os seus concidadãos ricos é que poderão comprar-lhe a água. Uma alternativa seria a importação de água pelo governo. Mas, claro, quando um governo se mete em atividades empresariais, conhecem-se as necessárias implicações políticas e as interferências indevidas nas decisões de negócios. A importação pelo governo não garantiria água barata (ou, para sê-lo, teria que ser subsidiada com recursos retirados de outros setores públicos) e de boa qualidade. Além de que, claro, o governo teria que começar por estabelecer um direito público de propriedade sobre a água, para evitar que cada cidadão se servisse dela a seu bel prazer, causando desperdício. Perante estes três cenários, o governo daquele país desértico naturalmente deveria escolher um sistema que reduzisse os custos de transação: a criação de direitos de propriedade privada sobre a água potável. Seria esta a solução mais simples e eficiente. A existência dos direitos e a sua proteção pelos tribunais encorajaria outros cidadãos também a importar água, gerando assim condições de concorrência, as quais motivariam a introdução de elementos de diferenciação, incluindo invenções relativas ao carregamento e armazenamento da água, novos materiais e novos desenhos nas garrafas, novas marcas e novos slogans. E certamente haveria pressão forte para a disponibilidade de água aumentar e os preços baixarem. Mas para que isto acontecesse seria imperativo que os novos importadores não se deparassem com práticas do primeiro importador visando a dificultar o seu ingresso no mercado. E, para os cidadãos, seria inconveniente também que os dois ou três

primeiros importadores combinassem entre si práticas que reduzissem a concorrência entre eles. Por outro lado, vendo que a importação de água gerava grandes lucros, outros cidadãos poderiam sentir-se motivados a buscar água no subsolo do país. Se a encontrassem, isso iria gerar uma nova atividade interna tanto produtiva quanto comercial, e emprego.

P.47.

Esta fábula aplica-se às patentes. Muitos países em desenvolvimento são importadores líquidos de tecnologia. Mas negar a concessão de patentes nesses países só aumenta custos de transação e eventualmente condena esses países a continuar sem tecnologia. Criar e respeitar direitos de patente dá origem a segurança jurídica para os titulares estrangeiros de tecnologias bem como para os empresários locais, o que poderá motivar estes a obter licenças dos primeiros.

Portanto, num primeiro momento, tal como o reconhecimento de direitos de propriedade privada sobre a água, as patentes poderão incentivar a importação de tecnologia em condições competitivas – posto que outros importadores se sentirão encorajados a fazer o mesmo, e desde que normas de concorrência estejam em vigor. O outro passo – o da geração de condições para que outros empresários busquem água no subsolo do país, ou seja, o de que outros empresários criem invenções autóctones para concorrer com a tecnologia estrangeira – vai depender de outros fatores, como o da existência de técnicos com conhecimentos suficientes e de uma infraestrutura adequada para a atividade inventiva. Ora, estes fatores existem em poucos países. O tamanho do mercado interno pode ser importante, mas não é decisivo, pois os inventores nacionais podem

perfeitamente ter o mercado externo como alvo. Como já mencionei, é o caso de pequenos países altamente inovadores, como Cingapura e a Suíça. Em resumo, ainda que não seja por outras razões, um bom sistema de patentes ajuda a importar tecnologia em condições competitivas, e pode até incentivar a criação local de tecnologia, mas para isto outros fatores são indispensáveis.

P.48.

Posto que as patentes não geram benefícios automaticamente para os pequenos países em desenvolvimento, existe o entendimento de que as patentes são inconvenientes para esses países, pois a sua introdução leva ao aumento de preços e gera desemprego em setores onde, antes do advento do Acordo TRIPS, a carona gratuita em tecnologias desprotegidas era possível.¹⁰⁹ Mas as patentes só cobrem novos produtos e processos, e por isso não podem justificar preços “mais elevados” pela simples razão de que antes esses produtos e patentes não existiam – e, portanto, não há como comparar. Claro, pode-se querer com isso dizer que os preços são mais elevados em comparação com os preços que seriam cobrados se os mesmos produtos não estivessem patenteados.

¹⁰⁹ Ver *e.g. Patents and the Poor*, Special Report, The Economist, 23 de junho de 2001, p. 26. Este entendimento (ou “desentendimento,” para ser rigoroso) é antigo. Ainda durante a fase inicial das negociações do Acordo TRIPS, uma delegação afirmou que “os importadores líquidos de direitos de propriedade intelectual experimentariam uma deterioração em suas condições de comércio, posto que haveria que fazer pagamentos maiores pelos direitos de propriedade intelectual.” Ver MTN.GNG/NG11/10, de 30 de novembro de 1988, p.5. Há uma

aparente contradição nesta afirmação. Antes de os países em desenvolvimento se obrigarem a conceder proteção mais elevada aos direitos de propriedade intelectual em razão do advento da OMC, eles não pagavam por esses direitos. Simplesmente, quando podiam, tomavam carona gratuita neles, através da livre imitação. Mas provavelmente aquele delegado queria referir-se à perspectiva de ter que pagar mais por mercadorias importadas sob a proteção de direitos de propriedade intelectual em comparação com o que teriam que pagar se essas mercadorias não fossem protegidas (e, a qualquer momento o país importador pudesse decidir copiar a tecnologia).

Se as patentes não permitissem um sobrepreço sobre o custo de fabricação dos produtos, não haveria qualquer sentido em patentear. E na falta de patentes que, em razão da exclusividade que geram, permitissem estabelecer esses sobrepreços, os empresários nem sequer perderiam o seu tempo e os seus recursos com as invenções. A lógica dos países em desenvolvimento, claro, é uma lógica de “caroneiros gratuitos” – as invenções são realizadas pelas empresas dos países desenvolvidos, e quem deverá pagar por elas são os consumidores desses países. Os consumidores e os empresários dos países em desenvolvimento ficariam satisfeitos em usar essas invenções sem ter que pagar por elas nem ajudar a recuperar os investimentos feitos em sua criação. Portanto, o financiamento das invenções feitas em outros países ficaria por conta dos seus respectivos consumidores. O problema desta lógica é que ela é uma via de dois sentidos – e foi por isso mesmo que a propriedade intelectual acabou sendo integrada na OMC. Se aos empresários dos países em desenvolvimento fosse permitido utilizar as invenções feitas em outros

países sem ter que incidir no ônus de contribuir para o financiamento da atividade inventiva, então os consumidores dos países criadores das invenções naturalmente apoiariam medidas discriminatórias contra os outros países em setores como os da agricultura e dos têxteis.¹¹⁰ Além disso, não se deve esquecer que a maioria das patentes são concedidas para invenções de natureza incremental (tanto de processo quanto de produto) que buscam aperfeiçoar produtos existentes e reduzir os custos da sua fabricação. Os aparelhos de televisão e de DVD, os telefones celulares, e os computadores pessoais são ilustrações desta realidade, e

¹¹⁰ A este respeito a ata de uma reunião do grupo de negociações do Acordo TRIPS diz o seguinte: “Um participante mostrou-se muito preocupado com o fato de que a posição de alguns países em desenvolvimento parecia estar baseada na ideia de que a propriedade intelectual criada nos países industrializados deveria ser colocada à disposição a um custo baixo ou de que poderia ser apropriada de qualquer modo. Ele não contestava a possibilidade de, em última análise, os países seguirem as suas políticas econômicas, incluindo no campo da propriedade intelectual, mas se o fizessem não poderiam esperar que o seu país não deixasse de recorrer à mesma liberdade de defender os seus interesses econômicos.” Ver MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, p. 19. Note-se que hoje esta oposição entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos está um tanto obsoleta, em face das novas dinâmicas do mercado global. Com efeito, hoje o país onde mais pedidos de patente de invenção são depositados é a China (ainda que o número de pedidos *per capita* na China continue muito mais baixo do que nos EUA, no Japão ou na Suíça). Além disso, países como Cingapura e a Coreia do Sul figuram nas listas de países em desenvolvimento,

mas o rendimento *per capita* de seus cidadãos bem como o respectivo nível de vida são muito mais elevados do que os de muitos dos países designados como desenvolvidos.

ajudam a desfazer o mito de que as patentes necessariamente levam a preços mais elevados. Hoje, estes aparelhos estão cobertos por uma miríade de patentes, segredos, certificados de desenho, de topografias e de marcas, entre outros ativos de propriedade intelectual, e não obstante o seu preço hoje é uma pequena fração do que era há quinze anos atrás.

(b) Marcas e desenhos industriais

P.49. A preocupação de transformar a propriedade intelectual num fator de desenvolvimento foi levantada pelos países em desenvolvimento com especial – senão exclusiva – atenção às patentes. Este aspecto é confirmado pelo fato de que a proposta de um futuro Acordo TRIPS, acima mencionada, que um grupo de países em desenvolvimento apresentou em 1990 versava sobretudo sobre patentes, e continha apenas alguns poucos dispositivos sobre sinais distintivos e desenhos industriais. Sobre marcas, a proposta tinha apenas um dispositivo.¹¹¹ O uso repetido do adjetivo “tecnológico” (que aparece também nos Artigos 7o e 66) revela esta preocupação quase exclusiva com as patentes, como se só estas, dentro de todo o espectro da propriedade intelectual, contribuísem para o desenvolvimento. Mas a proteção efetiva das marcas e dos desenhos também contribui para o desenvolvimento de mercados livres e a criação de riqueza. Promover a diferenciação pelos fatores da reputação (marcas) e configurações funcionais ou estéticas dos produtos (desenhos) não só serve o comércio honesto, mas também gera

segurança e previsibilidade, o que encoraja novos negócios. A proteção dos desenhos pode ser motivadora de desenvolvimentos técnicos na formulação de novos materiais, de funcionalidades e de processos. Mas a omissão da referência às marcas e aos desenhos no contexto do desenvolvimento significa que o respectivo impacto sobre o desenvolvimento não foi sequer considerado pelos negociadores. Talvez uma das manifestações mais expressivas deste aspecto esteja na Decisão dos Membros sobre o Acordo TRIPS e a Saúde, a qual é muito detalhada e estabelece um procedimento complexo quanto à exportação de medicamentos sob licenças compulsórias de patentes, mas que não contém uma única referência às marcas – as quais, do ponto de vista do consumidor, têm um impacto muito maior do que as patentes no que respeita ao acesso aos medicamentos. Com efeito, não há notícia de receitas médicas que contenham o número das patentes dos ingredientes ativos nelas mencionados. Mas muitas – se não todas, nos países em que isso não é proibido¹¹² – receitas médicas referem-se a marcas registradas

¹¹¹ Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 9 de maio de 1990.

¹¹² Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 20.

e protegidas. Outra consequência foi a do esquecimento da importância dos desenhos para o desenvolvimento de certas indústrias, nomeadamente as que vendem produtos diretamente ao consumidor. A referência especial do Artigo 25 aos têxteis não faz justiça à importância fundamental dos desenhos para outras indústrias, como as de eletroeletrônicos, automóveis, e mobiliário.

P.50. Nos últimos anos, o papel da OMPI na promoção da proteção da propriedade intelectual tem sido questionada pelos respectivos Estados Membros no contexto de uma iniciativa chamada de “Agenda para o Desenvolvimento.” Esta iniciativa foi lançada por uma proposta apresentada pela Argentina e pelo Brasil à Assembleia Geral da OMPI de 2004, pedindo a adoção de uma “Agenda da OMPI para o Desenvolvimento.”¹¹³ Esta proposta foi mais tarde ampliada e novamente submetida por um grupo de 14 países autodesignado “Grupo dos Amigos do Desenvolvimento:” Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Equador, Egípto, Irã, Quênia, Perú, Serra Leoa, África do Sul, Tanzânia e Venezuela.¹¹⁴ A proposta básica destes 14 países era “integrar a ‘dimensão do desenvolvimento’ na política [pública] da elaboração da proteção da propriedade intelectual.” A proposta foi elaborada em torno de quatro conjuntos principais de princípios e temas: (1) a dimensão do desenvolvimento e a elaboração de normas multilaterais de propriedade intelectual: a salvaguarda do interesse público quanto às flexibilidades; (2) a dimensão do desenvolvimento e a transferência de tecnologia; (3) a dimensão do desenvolvimento e as normas para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual; e (4) a promoção de cooperação e assistência técnicas ‘orientadas para o desenvolvimento.’ Este último grupo de propostas era diretamente voltado para a Secretaria da OMPI. Os outros três grupos diziam respeito à elaboração de normas multilaterais e à dimensão institucional da Organização. Estavam, pois, voltados para os Membros e os vários comitês da Organização. O principal objetivo da “Agenda para o Desenvolvimento” (doravante designada

como AD) era impregnar todos os processos de negociação da OMPI – nomeadamente, aqueles que na época eram conduzidos pelo Comitê Permanente sobre o Direito de Patentes (conhecido pela sigla SCP), o Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore (o IGC), e o Comitê Permanente sobre Direito de Autor e Direitos Conexos (o SCCR). Isto, na

113 Ver WO/GA/31/11, de 27 de agosto de 2004.

114 Ver IIM/1/4, de 6 de abril de 2005.

teoria. Na prática, o principal alvo dos proponentes da AD eram as negociações sobre a harmonização das condições de patenteabilidade que o SCP vinha conduzindo. Entre 2004 e 2007 muitas sugestões sobre o futuro trabalho da OMPI com relação ao desenvolvimento foram feitas. Quando o processo de negociações foi concluído, em 2007, 45 recomendações foram aprovadas, sendo que 19 foram consideradas de implementação imediata. As 45 recomendações foram organizadas em 6 grupos: (a) Assistência técnica e formação de capacidades (14 recomendações); (b) Elaboração de normas [multilaterais], flexibilidades, políticas públicas e domínio público (9); (c) Transferência de tecnologia, e tecnologias da informação e de comunicação e acesso ao conhecimento (9); (d) Estudos de análise, avaliação e impacto (6); (e) Assuntos institucionais, incluindo mandato e governação (6) e (f) Outros assuntos (medidas para fazer respeitar os direitos) (1). Além disso, a Assembleia Geral da OMPI de 2007 criou um novo Comitê com o objetivo de supervisionar a implementação das recomendações da AD – o Comitê sobre o Desenvolvimento e a Propriedade Intelectual (conhecido pela sigla

em inglês, CDIP). Desde 2008 que o CDIP tem vindo a discutir várias das recomendações em detalhe. Na sua terceira sessão, em abril de 2009, o CDIP analisou e aprovou uma forma especial de implementar as recomendações – os projetos temáticos. Em vez de olhar as recomendações uma por uma, e tendo em vista que que muitas das recomendações se sobrepunham a outras, pelo menos em parte, e que algumas eram redundantes, os projetos temáticos combinavam numa só atividade de implementação as recomendações que tinham mais afinidade entre si. Seguindo este método, o CDIP discutiu e aprovou 5 projetos temáticos.¹¹⁵

P.51. A AD tem sido objeto de muitos artigos, livros e comentários. A ideia que se tem é que a aprovação da AD provocou uma esperança de que ela levaria à reforma do regime multilateral da propriedade intelectual. Alguns dos seus proponentes tentaram mesmo utilizar a AD para influenciar os processos de negociação em outros fóruns. Por exemplo, na reunião do Conselho para TRIPS de outubro de 2008, o Brasil, sob o tema da agenda de “cooperação técnica e formação de capacidades,” mencionou uma comunicação que havia feito, introduzindo o grupo A das recomendações da AD da OMPI.¹¹⁶

Mediante essa comunicação, o Brasil queria vincular a assistência técnica fornecida à luz do Acordo TRIPS (Artigo 67) aos princípios que sustentavam a AD. Disse a delegação brasileira: “[...] [O] regime da PI baseia-se num equilíbrio entre direitos e obrigações. A assistência

¹¹⁵ Ver CDIP/3/4, de 1º de abril de 2009.

¹¹⁶ Ver IP/C/W/513, de 20 de junho de 2008.

técnica, portanto, deveria respeitar este equilíbrio integralmente, possibilitando aos países em desenvolvimento não apenas cumprir as suas obrigações, mas também tirar benefícios dos seus direitos. O corrente debate no Conselho para TRIPS sobre como lograr o cumprimento efetivo das obrigação do Artigo 67 ganharia muito com a contribuição das discussões intensas e amplas que ocorrem na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) sobre a implementação da Agenda para o Desenvolvimento.”¹¹⁷ Nessa sessão do Conselho, os Estados Unidos recusaram-se a aceitar esse vínculo. Segundo a delegação norte-americana, “muitas das recomendações [da AD] não fazem sentido fora da OMPI, pois dizem expressamente respeito às responsabilidades, capacidades e recursos desta. Não era adequado assumir que essas recomendações pudessem ser aplicadas fora do funcionamento da OMPI.”¹¹⁸ O Canadá aceitou que poderia haver ligações entre o Artigo 67 e as recomendações da AD, mas “os esforços da OMPI neste sentido eram complementares e não deveriam servir de base para a consideração de temas relativos à assistência técnica e à formação de capacidades à luz do Artigo 67 do Acordo TRIPS.”¹¹⁹

P.52.

Os esforços para levar as recomendações da AD para outros fóruns incluíram o Grupo de Trabalho sobre o PCT. Na segunda sessão, que ocorreu de 4 a 8 de maio de 2009, o Grupo examinou duas propostas que se destinavam a reexaminar certos aspectos do funcionamento do PCT, com vistas a evitar que os órgãos nacionais de patentes duplicassem o trabalho das autoridades internacionais de busca.¹²⁰ Em

reação a essas propostas – as quais estavam associadas aos debates sobre harmonização do SCP, pois tinham como pano de fundo a centralização das atividades relacionadas com a concessão de cartas-patente – o Brasil e outros países em desenvolvimento insistiram em que qualquer discussão sobre a revisão do PCT deveria levar as recomendações da AD em consideração.¹²¹

117 *Id.* p. 1.

118 Ver IP/C/M/58, de 6 de fevereiro de 2009, p. 37.

119 *Id.*

120 Ver uma discussão sobre este tema nos comentários ao Artigo 33.

121 Ver “Resumo pelo Presidente,” PCT/WG/2/13, de 8 de maio de 2009, p. 2:

“A reunião concordou com a proposta de que os órgãos relevantes do PCT deveriam discutir maneiras pelas quais o objetivo definido no parágrafo 5, acima, poderia ser alcançado,

[...]

“tomando em consideração as recomendações contidas na Agenda para o Desenvolvimento da OMPI.”

O objetivo da reunião era encontrar maneiras para que o PCT “funcionasse mais efetivamente,” de modo a “produzir resultados que respondam às necessidades

P.53. Desde que foi concebida, a AD deparou-se com um número de obstáculos que a impediram de ter um papel importante na reformulação do sistema internacional de propriedade intelectual, como os seus proponentes queriam. Em primeiro lugar, a AD foi proposta por países que não usam com grande intensidade os elementos de propriedade intelectual virados para a proteção de tecnologia. Como a proposta inicial da AD

visava bloquear as negociações no SCP, naturalmente o sistema de patentes era a maior preocupação dos seus proponentes. E os países que subscreveram a proposta inicial não ocupam uma posição cimeira entre os países que recebem mais pedidos de patente, seja de nacionais ou de estrangeiros. Em segundo lugar, a AD foi proposta por *tomadores* de políticas de propriedade intelectual, e não por *fazedores* de políticas. Todos os recentes debates em torno da propriedade intelectual, com exceção do tema da indicação obrigatória da origem de recursos genéticos em pedidos de patente – que constitui uma questão de formalidade – tiveram origem em países de economia desenvolvida, como as questões das patentes de genes, patentes para métodos de negócios, patentes de software, patentes para criações incrementais (usos médicos, metabolitos, polimorfos), etc. Os países em desenvolvimento têm-se limitado a seguir estes debates, e a tomar posição de um lado ou de outro. Em terceiro lugar – e talvez esteja aqui o principal obstáculo para o sucesso da AD – a AD foi proposta por países que, em 1994, barganharam concessões relativas à propriedade intelectual por benefícios na área comercial, como a redução de tarifas para exportação de sua *commodities* e produtos industrializados. Em 2007 era tarde para voltar a um tempo anterior ao Acordo TRIPS e voltar a formular os sistemas de propriedade intelectual para colocá-los ao serviço de políticas industriais e culturais. Em consequência destes obstáculos, sem o empenho ativo dos países desenvolvidos em temas de proteção, a AD não pode ter um conteúdo substantivo. Olhando as numerosas propostas que foram submetidas durante os três anos que duraram as negociações da AD, verifica-se que apenas duas delas foram submetidas por países

desenvolvidos, e ambas tinham natureza puramente procedimental: o Reino Unido propôs que um comitê que então existia na OMPI e que supervisionava as atividades de cooperação técnica da Secretaria com os Estados Membros (e que se reunia muito esporadicamente), dos depositantes, das Oficinas e terceiras partes em todos os Países Contratantes; sem limitar a liberdade das Partes Contratantes quanto à determinação, interpretação e aplicação das condições substantivas de patenteabilidade e sem buscar a harmonização do direito substantivo de patentes ou a harmonização dos procedimentos de busca e de exame nacionais.”

Id. As Partes do PCT queriam realizar isto “dentro da vigente moldura jurídica das disposições do Tratado,” isto é, sem necessidade de renegociar o PCT. Ver, a este respeito, comentários ao Artigo 62, *infra*.

122 recebesse um novo nome e um novo mandato; e os Estados Unidos propuseram que um tipo de “mecanismo de câmara de compensação” fosse criado na OMPI para combinar pedidos de assistência técnica no campo da propriedade intelectual formulados por países em desenvolvimento com ofertas de países e organizações doadores.

P.54. Quase dez anos após a adoção da AD e a criação do CDIP, a verdade é que não houve qualquer progresso na reformulação multilateral da propriedade intelectual. Uma rápida leitura dos relatórios das dezoito reuniões do CDIP que houve até hoje¹²³ revela que é, com efeito, impossível mudar o sistema multilateral de propriedade intelectual da maneira que os proponentes da AD queriam. A lista de temas discutidos na décima-oitava sessão do CDIP ilustram bem essa impossibilidade: um relatório sobre uma conferência internacional; uma compilação das

contribuições dos Membros para os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentado relevantes para o trabalho da OMPI; uma nova proposta para um mecanismo de atualização de uma base de dados sobre flexibilidades;

uma compilação das contribuições dos Membros sobre atividades

relacionadas com a transferência de tecnologia; um relatório sobre uma

análise independente da implementação das recomendações da AD; e uma

descrição da contribuição dos órgãos relevantes da OMPI para a

implementação das respectivas recomendações da AD.¹²⁴ Em face disto,

o CDIP parece ter caído na armadilha de um debate sem fim sobre temas

que não são negociáveis – e se acaso são, são-no em outro foro: a OMC.

Além da impossibilidade de reabrir negociações sobre questões de

patenteabilidade, falta uma ligação direta entre os níveis de proteção de

propriedade intelectual e os objetivos que os proponentes da AD

afirmam querer alcançar. Na realidade, os êxitos que a OMPI teve nos

últimos anos em promover a negociação em torno da proteção da

propriedade intelectual, incluindo negociações sobre exceções aos

direitos, como foi o caso do Tratado de Marraqueche para Facilitar o

Acesso a Obras Publicadas por Pessoas que São Cegas, Visualmente

Incapacitadas ou de Outra Forma Incapazes de Ler Materiais Impressos,

de 27 de junho de 2013,¹²⁵ foram realizadas fora do CDIP. E as enormes

¹²² Tratava-se do PCIPD (Comitê Permanente sobre Cooperação para o

Desenvolvimento em Relação com a Propriedade Intelectual).

¹²³ Os Relatórios e os documentos elaborados para o CDIP estão disponíveis em

<www.wipo.int/ip-development/en/agenda/cdip/>.

¹²⁴ Note-se que os dois últimos temas são tautológicos: o CDIP analisando-se a

si mesmo. Ver <www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=40504>.

A18a sessão do CDIP realizou-se em Genebra, de 31 de outubro a 4 de novembro de 2016.

125 Este tratado entrou em vigor em 30 de setembro de 2016, após atingir o número de 20 instrumentos de ratificação. Informação sobre o tratado e o dificuldades em coordenar os trabalhos do CDIP com os debates dos outros Comitês da OMPI – alguns Membros da OMPI mostram, a este respeito, uma forte resistência à ideia de subordinar os demais Comitês da OMPI ao CDIP – não augura boas perspectivas para que um dia algum resultado concreto em termos de novas normas multilaterais possa sair da AD.

(d) Considerações finais

P.55. De qualquer modo, o fato de o Acordo TRIPS se referir ao uso da propriedade intelectual como um instrumento de desenvolvimento tecnológico e econômico dos países em desenvolvimento não implica um tratamento diferenciado dessa propriedade intelectual à luz do Acordo, com exceção dos períodos de transição. O Acordo TRIPS, no fundo, não pode ser visto com um acordo isolado sobre propriedade intelectual dentro do amplo espectro negociado na OMC. Pelo contrário, ele deve ser visto como parte integrante de um “pacote” resultante de concessões recíprocas entre as Partes Contratantes do GATT. Assim, o Acordo TRIPS, na medida em que impôs mais obrigações aos países em desenvolvimento do que aos países desenvolvidos, representa as concessões que os primeiros fizeram aos segundos em troca das concessões que os segundos fizeram aos primeiros em outros campos do

comércio. Pode-se dizer que, se o Acordo TRIPS impõe mais obrigações aos países em desenvolvimento, até certo ponto o Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio representam uma redução das barreiras (em relação às obrigações que já tinham antes da constituição da OMC, claro) que os países desenvolvidos podiam impor sobre as importações. É neste contexto que não faz sentido discutir sobre as vantagens e desvantagens do Acordo TRIPS para os países em desenvolvimento, pois essas vantagens ou desvantagens devem ser encontradas no balanço final da implementação de todas as obrigações da OMC.

P.56. O parágrafo sexto do Preâmbulo atribui aos PMDR a “máxima flexibilidade” quanto à implementação das suas obrigações sob o Acordo TRIPS. Deve observar-se, portanto, que a “máxima flexibilidade” diz respeito à implementação apenas. Tal como acontece com o Artigo 1.1., como se verá, não existe flexibilidade quanto às obrigações em si mesmas. Isto é, fora o que diz respeito aos períodos de transição, as obrigações substantivas dos PMDR são exatamente as mesmas dos respectivo

texto

estão

disponíveis

em

www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/. O tratado ainda não tem tradução oficial brasileira.

países desenvolvidos.

P.57. Ao referir-se à “implementação doméstica de leis e de regulamentos,” este parágrafo faz a primeira referência à natureza não auto-executiva de algumas das disposições do Acordo, parte das quais, conforme se discutirá nos comentários ao Artigo 1.1, dependem de transposição para a ordem jurídica interna para poderem ter eficácia mesmo nos países que seguem um sistema monista de aplicação das normas de direito internacional.

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais;

P.58. Este tema já foi mencionado acima. O que motivou os países em desenvolvimento a mudar de ideia, após uma primeira fase em que se recusaram a negociar o aumento de obrigações substantivas em matéria de proteção da propriedade intelectual, foi o receio de sofrerem retaliações unilaterais por parte dos países desenvolvidos em consequência do entendimento, por parte destes, de que os ativos intangíveis diferenciadores de seus cidadãos não gozarem de proteção suficiente no comércio internacional. As sanções impostas pelos Estados Unidos às exportações de alguns produtos brasileiros para aquele país em razão de o governo norte-americano ter entendido que a política nacional de informática não seguia os padrões internacionais vigentes em matéria de proteção de programas de computador, serviram de aviso. Os países em desenvolvimento, mesmo sabendo que teriam muitas concessões a fazer nesse campo, e algumas contrárias à sua prática de

tomar carona gratuita nas invenções feitas em outros países, como foi o caso dos medicamentos, preferiram ter a certeza de que futuras controvérsias estariam protegidas pela natureza multilateral, e os procedimentos seriam negociados entre as Partes.

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes;

P.59. Durante a primeira fase das negociações sobre propriedade intelectual na Rodada do Uruguai, os países em desenvolvimento insistiram que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) era o foro apropriado para debater o tema, e não o GATT, pois este era um acordo de natureza puramente comercial.¹²⁶ A principal preocupação dos países em desenvolvimento estava relacionada com o tema do tratamento nacional, já que este princípio, tal como constava da Convenção de Paris, permitia a adoção de níveis diferenciados de proteção no plano interno.

P.60. A relação entre a OMC e a OMPI foi estabelecida ao longo de duas linhas de ação. Por um lado, além da referência feita no Preâmbulo do Acordo TRIPS, que requer uma relação de apoio mútuo entre as duas Organizações, o Artigo 63.2 do Acordo TRIPS sugeria que elas estabelecessem um mecanismo de cooperação de modo a evitar redundâncias na notificação de leis bem como de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado e de organismos internacionais intergovernamentais (os quais, nos termos do Artigo 6 *ter* da Convenção de Paris, devem ser comunicados aos Membros da União de Paris através do Gabinete

International da OMPI¹²⁷ para que gozem de proteção contra o registro e o uso indevidos). Por outro lado, a Assembleia Geral da OMPI, nas sessões 126 Ver, e.g., MTN.GNG/NG11/4, de 17 de novembro de 1987, e MTN.GNG/NG11/5, de 14 de dezembro de 1987. Por ironia, nos anos 80, os mesmos países em desenvolvimento haviam-se recusado a tomar parte de negociações na OMPI com vistas a, primeiro, alterar a Convenção de Paris, e, depois, a adotar um Tratado Suplementando a Convenção de Paris com Respeito às Patentes. Ver *ACTES*, *supra* nota 36. O que mais chama a atenção de quem lê o Relatório da Conferência da Haia é o pequeno número de intervenções das delegações dos países em desenvolvimento durante os debates na conferência diplomática, o que revela a sua falta de interesse em chegar a um consenso sobre um possível aumento dos níveis de proteção das patentes no plano internacional (e que, em vários aspectos, antecipavam o Acordo TRIPS). Foi essa falta de interesse que persuadiu os maiores parceiros comerciais que o GATT, ao contrário da OMPI, fornecia um ambiente negocial mais propício – e daí a introdução de temas substantivos de propriedade intelectual na Rodada do Uruguai. O que explica o sucesso do GATT em comparação com o insucesso da OMPI é a natureza de barganha comercial que se verifica no GATT (e na OMC), a qual permite que os negociadores ofereçam compensações num determinado setor em troca de benefícios em outro.

¹²⁷ O Gabinete Internacional atua como secretaria da OMPI. Ver o Artigo 9(a) da Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), firmada em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979. A Convenção foi introduzida na ordem jurídica brasileira por força do Decreto no. 75.541, de 31 de março de 1975. Na realidade não existe

diferença institucional entre o Gabinete e a Secretaria da OMPI, e documentos da própria OMPI utilizam as duas expressões de maneira indiferente. Ambas expressões se referem à estrutura administrativa de apoio aos Membros da OMPI. A expressão Gabinete Internacional é mais formal, pois era assim que se designavam os aparelhos administrativos das Uniões de Paris e de Berna antes de se reunirem nos Gabinetes Reunidos e, depois, se converterem numa Organização Internacional, em 1967.

de 1994 e 1995, mandatou a Secretaria a desenvolver estudos e a dar assistência aos Estados Membros da OMPI sobre temas relativos à OMC, em especial no que dizia respeito ao Acordo TRIPS.¹²⁸

P.61. Foi este contexto que levou à assinatura do Acordo entre a OMPI e a OMC em 1995, o qual entrou em vigor em 1o de janeiro de 1996. O Acordo tem três aspectos principais: em primeiro lugar, estabelece um mecanismo que dá a ambas as Secretarias acesso recíproco às leis e regulamentos que existem na base de dados da OMPI¹²⁹ e às leis e regulamentos que a OMC recebe em razão das notificações feitas por seus respectivos Membros; em segundo lugar, determina que a Secretaria da OMPI continue a operar a comunicação de emblemas e a transmissão de objeções ao registro respectivo, evitando assim a duplicação que resultaria da superposição desses procedimentos tanto à luz do Artigo 6 *ter* da Convenção de Paris quanto à luz do Artigo 2.1 do Acordo TRIPS, o qual incorpora ao Acordo as disposições substantivas da Convenção; e, em terceiro lugar, o Acordo entre as duas Organizações contém ainda disposições relativas à assistência técnica dispensada aos respectivos Membros.

P.62. Há, sem dúvida diferenças no modo como as duas Organizações tratam a propriedade intelectual. A OMPI protege a propriedade intelectual em si mesma, e cabe aos seus Estados Membros atribuir a essa propriedade intelectual os objetivos de política pública que entendem. Até um certo ponto, os Estados Membros da OMPI têm uma larga margem de manobra para acomodarem a proteção dos direitos de propriedade intelectual a esses objetivos. Por outras palavras, para a OMPI a propriedade intelectual tem um valor absoluto, na medida em que os seus Estados Membros não podem aplicar a reciprocidade no caso de um outro Membro não respeitar as obrigações contratadas num tratado administrado por ela.¹³⁰ Já para a

128 Ver *WIPO's Legal and Technical Assistance to Developing Countries for the Implementation of the TRIPS Agreement from January 1, 1996, to December 31, 2000*, documento preparado pela Secretaria, Março de 2001.

129 Hoje esta base de dados está acessível ao público. Ver www.wipo.int/wipolex/en/. É nesta base de dados que se encontram as leis e regulamentos citados neste livro, exceto as leis brasileiras.

130 Quando se diz que a OMPI promove a proteção da propriedade intelectual enquanto valor absoluto, o significado é apenas este: um Membro da OMPI não pode deixar de proteger os direitos dos cidadãos de um outro Membro assegurados nos tratados da OMPI ou nas leis nacionais no caso de este não dar igual tratamento aos cidadãos do primeiro Membro. Nem sequer se pode chegar a este resultado por decisão arbitral ou, conforme prevê o mecanismo de solução de controvérsias da União de Paris, por decisão da Corte Internacional de Justiça. Portanto, não é verdade que a missão da OMPI seja fortalecer o nível de proteção da propriedade intelectual no mundo a qualquer preço. O Artigo 3o da Convenção

OMC a propriedade intelectual tem um valor relativo. A OMC protege-a na medida em que ela serve os interesses do livre comércio, reduzindo as distorções e as barreiras ao comércio. Por isto é que, conforme se observou acima, quando os Membros da OMC entendem que os seus interesses comerciais são melhor atendidos pela negação da proteção da propriedade intelectual aos residentes de outros Membros (suspendendo, assim, o que Institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (assinada em Moscou, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979) identifica a promoção da propriedade intelectual no mundo como um dos objetivos da Organização. Mas o Artigo 4o da mesma Convenção esclarece que “Para atingir os fins definidos no artigo 3.º, a Organização [...] Promoverá a adoção de medidas destinadas a melhorar a proteção *eficiente* da propriedade intelectual em todo o mundo [...]” (ênfase acrescentada; tradução feita a partir da versão inglesa da Convenção). Em outras palavras, a OMPI recebeu um mandato para promover apenas a proteção da propriedade intelectual que for *eficiente*. Os Estados Membros podem, por exemplo, entender que a propriedade intelectual que não conduz ao desenvolvimento econômico e ao incentivo à criação de ativos diferenciadores não é eficiente, e por isso a OMPI não pode promover a sua proteção. No contexto de um debate sobre a patenteabilidade das células-tronco, a Secretaria da OMPI expressiu o seguinte ponto de vista: “Há que esclarecer desde já que o papel da OMPI não é aumentar a proteção da propriedade intelectual custe o que custar, mas sim desenvolver maneiras de promover a sua proteção eficiente. Promover a proteção eficiente da propriedade intelectual, escusado seria dizer, não é necessariamente o mesmo que promover o aumento e a expansão

da proteção para áreas em que esta não é socialmente conveniente ou necessária. É por isto que, apesar do silêncio dos Tratados que a OMPI administra a respeito de questões de ética, é tão importante para a OMPI e os seus Estados Membros o seu envolvimento numa discussão construtiva sobre possíveis restrições sociais à expansão da proteção da propriedade intelectual. A identificação correta e precisa dessas restrições pode efetivamente constituir um mecanismo eficaz de apoio à OMPI e aos seus Estados Membros para que estabeleçam a separação entre proteção eficiente e ineficiente da propriedade intelectual.”

Cf. European Group on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission, OPINION ON THE ETHICAL ASPECTS OF PATENTING INVENTIONS INVOLVING HUMAN STEM CELLS, OPINION NO. 16, de 7 de maio de 2002, anexo, pág. 97, *The WIPO Approach to Ethical Issues* (intervenção da OMPI). O documento anexo da Opinião no. 16, o qual reunia as várias intervenções feitas no debate do Grupo sobre patentes de célula-tronco, já não se encontra disponível na Internet (busca realizada em 21 de fevereiro de 2015). Com a adoção da Agenda para o Desenvolvimento, apesar dos equívocos a ela associados, ficou claro que a OMPI não pode procurar promover a proteção da propriedade intelectual sem obedecer a considerações de ordem pública – nomeadamente, a sua colocação ao serviço do desenvolvimento. Ver *supra* os parágrafos P.50 *et seq.*

tratamento nacional), eles podem fazer isso desde que sob a moldura jurídica do mecanismo de solução de controvérsias.¹³¹ No entanto, não deixa de haver fortes sinergias entre as duas Organizações.¹³² Por exemplo, não há como ignorar que a OMC tem tido um grande impacto sobre o

modo como os Estados Membros da OMPI cumprem suas obrigações decorrentes dos tratados administrados pela OMPI – obrigações essas que, de outra forma, pelo menos em parte, não cumpririam, dada a ausência de sanções efetivas nos tratados da OMPI contra o seu descumprimento. Por outro lado, e em vista do aumento da proteção da propriedade industrial por força dos TRIPS, muitos Membros da OMPI têm vindo a aderir aos seus tratados relativos aos depósitos e registros internacionais, como o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT),¹³³ os acordos que compõem o Sistema de Madrid em matéria de depósito e registro internacional de marcas,¹³⁴ e o Acordo da Haia, relativo ao registro internacional de desenhos.¹³⁵

131 Ver os comentários ao Artigo 64.

132 As Secretarias da OMPI e da OMC não só promoveram iniciativas conjuntas visando ajudar os países em desenvolvimento e os PMDR a cumprir as suas obrigações à luz do Acordo TRIPS, como também regularmente trocam informações e colaboram em temas de interesse comum.

133 O texto do PCT e explicações sobre o seu funcionamento estão disponíveis em www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/. O PCT foi introduzido na ordem jurídica interna do Brasil por força do Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

134 Os textos dos tratados e explicação sobre o funcionamento do Sistema de Madrid estão disponíveis em www.wipo.int/madrid/en/. Até hoje o Brasil não aderiu ao Sistema de Madrid, o qual proporciona o registro simultâneo de marcas registradas em 55 países, pelo Acordo de Madrid, de 1891, e de pedidos depositados em 93 países, pelo Protocolo de Madrid, de 1989. Parte da explicação da demora do Brasil em aderir ao Sistema de Madrid é dada pelo fato

de que o Brasil é um grande exportador de *commodities*, as quais, apesar de também serem diferenciadas por marcas e outros sinais distintivos (ver, *infra*, os comentários introdutórios à Seção 2 da Parte II do Acordo), não têm a mesma necessidade de proteção efetiva de marcas quanto os produtos incorporando tecnologia e reputação, de maior diferenciação. Mas outra parte é a *captura* de interesses pela classe profissional que representa os titulares de marcas no Brasil, cujos membros veem no Sistema de Madrid a perda de oportunidade de prestação de serviços e, portanto, a perda de receita. Esse grupo tem feito *lobby* (até agora com sucesso) para que o Governo não adira ao Sistema e não envie ao Congresso o respectivo instrumento de adesão e promulgação.

135 A União da Haia em matéria de desenhos tem hoje (26 de novembro de 2016) 65 membros, o Cambodja sendo o aderente mais recente (em 25 novembro de 2016). O Acordo da Haia tem várias versões (todas em vigor, desde a primeira, de 1925, até à última, de 1999, com exceção do Ato de Londres, de 1934), o que faz dele um mecanismo jurídico com uma certa complexidade. Pelas mesmas razões acima assinaladas com relação à menor necessidade de diferenciar o

Acordam, pelo presente, o que se segue:

principal item da pauta de exportações do Brasil – *commodities* – com relação às marcas, o País também não aderiu ao Acordo da Haia em matéria de desenhos industriais. Informação sobre o conjunto de normas e o funcionamento do sistema da Haia está disponível em <www.wipo.int/hague/en/>.

PARTE I

DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

Artigo 1

Natureza e Abrangência das Obrigações

1.

Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo.

Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.

1.1. Porque vários dos dispositivos do Acordo TRIPS não são auto-executáveis pois dependem de definições no plano nacional, os negociadores do Acordo esperavam que os Membros implementassem as suas obrigações por meio de leis e regulamentos. É por isso que o Artigo 1.1 fala de “legislação” e o Artigo 63 trata da notificação das leis e dos regulamentos, bem como de atos administrativos e decisões judiciais de caráter geral. Mas o Acordo TRIPS, na realidade, não se preocupa com o fato de os Membros adotarem sistemas monistas ou dualistas de aplicação das normas de direito internacional. O que importa é que as obrigações do Acordo sejam cumpridas. Com efeito, alguns dispositivos, como o Artigo 31, não necessitam de ser repetidas no plano nacional, pois já contêm instruções suficientes para que os juízes nacionais lhes dêem aplicação direta. Para um país que segue o sistema monista, como é o caso do Brasil, bastaria a promulgação do Acordo para dar força de lei interna ao Artigo 31, sem necessidade de sua inclusão numa lei ordinária nacional. Mas outros dispositivos dependem de uma

definição no plano nacional. É o caso, por exemplo, da terceira frase do Article 15.1, segundo a qual “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.” Isto significa que, quando a capacidade de distinguir não for inerente ao sinal, os Membros podem escolher entre proteger e não proteger. Ora, esta escolha depende de linguagem específica. Na falta de uma norma interna tornando possível o registro de marcas cuja capacidade de distinguir foi obtida pelo uso, deve admitir-se que essa possibilidade não existe. Um outro exemplo: o Artigo 34.1 diz que os Membros devem estabelecer uma presunção de violação de patente de processo em pelo menos uma das circunstâncias descritas nas alíneas (a) e (b). Na falta de uma norma nacional estabelecendo qual das duas situações gera a referida presunção (ou se ambas as situações geram a presunção), o Artigo 34.1 não é aplicável.

1.2. Alguns Membros da OMC, ao transpor as obrigações do Acordo TRIPS para o plano interno, e receando possíveis conflitos com o Acordo, dada a complexidade de algumas de suas disposições, incluíram em suas leis um dispositivo dizendo que, em caso de conflito, as disposições do tratado prevalecem.¹³⁶ Esta solução demonstra boa-fé para com os demais Membros da OMC mas, claro, não resolve as dúvidas no caso de dispositivos como os Artigos 15.1 e 34.1 e não livra esses países de problemas perante a possibilidade de uma disputa no mecanismo de controvérsias. Com efeito, as obrigações dos Membros não param na transposição das disposições dos TRIPS: os Membros têm

que colocar essas disposições “em vigor.”

136 Interessante é também a solução dada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia a esta questão. Apesar de a lei internacional não prevalecer sobre a comunitária, o Tribunal reconheceu que, ao interpretar a lei comunitária de marcas, deve-se buscar a maior compatibilidade possível com o disposto no Acordo TRIPS, posto que, sendo a Comunidade um Membro da OMC, cabe-lhe assegurar essa compatibilidade:

“Com efeito, uma vez que a Comunidade é parte no acordo ADPIC, deve, na medida do possível, interpretar a sua legislação sobre marcas à luz da letra e da finalidade deste acordo (v., em relação a uma situação abrangida ao mesmo tempo por uma disposição do acordo ADPIC e pela Directiva 89/104, acórdão de 24 de Junho de 2004, *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, ainda não publicado na Colectânea, n.º 20).”

Anheuser-Busch, Inc. v. Budjovický Budvar, národní podnik, Caso C-245/02, julgamento pelo Plenário de 16 de novembro de 2004. O acórdão citado pelo Tribunal por sua vez confirmou uma decisão anterior – *Hermès International v. FHT Marketing Choice BV*, Caso C-53/96, julgamento de 16 de junho de 1988 – em que o Tribunal já havia afirmado:

“É certo que as medidas previstas na disposição referida em último lugar bem como as correspondentes regras processuais são as previstas na lei nacional do Estado-Membro em causa para efeitos da marca nacional. Contudo, uma vez que a Comunidade é parte no Acordo TRIPs e que o referido acordo diz respeito à marca comunitária, quando as autoridades judiciais referidas no artigo 99.º do

Regulamento n.º 40/94 tenham de aplicar as normas nacionais ao ordenar medidas provisórias destinadas à proteção de direitos que resultam de uma marca comunitária, são obrigadas a proceder, na medida do possível, à luz da letra e da finalidade do artigo 50.º do Acordo TRIPs.”

Id., parágrafo 28.

1.3. A segunda frase do Artigo 1.1 esclarece que o Acordo TRIPs (a) é, em parte,¹³⁷ um acordo sobre níveis mínimos de proteção e (b) que tem como objetivo harmonizar, mas não uniformizar, as leis nacionais dos Membros da OMC.

1.4. Alguns dispositivos do Acordo têm o propósito expresso de estabelecer níveis mínimos de proteção. O Artigo 33, por exemplo, determina o período mínimo de vigência das patentes: vinte anos a contar da data do depósito. O mesmo tipo de linguagem consta do Artigo 18, relativo às marcas (o registro inicial e os registros subsequentes deverão durar por um período de “não menos do que sete anos”), no Artigo 26.3, com relação aos desenhos industriais (“a duração será de no mínimo 10 anos”) e no Artigo 38.2, com relação às topografias (“um período não inferior a 10 anos contados da data da primeira exploração comercial”). Implicitamente, estes dispositivos permitem aos Membros da OMC dar proteção por períodos superiores. Ao longo do Acordo há muitos outros exemplos neste sentido. É este aspecto que origina as medidas chamadas de “TRIPs plus,” vale dizer, aquelas medidas no plano nacional, bilateral ou regional que vão além da proteção mínima exigida pelo Acordo.

1.5. A expressão “não estarão obrigados a prover” pode levantar um

problema de difícil solução quanto à liberdade (ou não) que os Membros da OMC têm para negociar bilateralmente níveis de proteção “TRIPS plus.” Proteção “TRIPS plus” com relação a vários campos da propriedade intelectual tem vindo a ser introduzida em acordos de livre comércio que os EUA assinaram com vários parceiros comerciais, como, por exemplo, o Bahrein, o Chile e a Colômbia, para mencionar apenas três países.¹³⁸ A União Europeia também tem vindo a introduzir algumas disposições “TRIPS plus” nos Acordos de Parceria Económica, tais como os que assinou com a Coreia, a Colômbia e o Perú.¹³⁹ O problema

¹³⁷ A determinação de níveis mínimos de proteção é, efetivamente, apenas parcial. Na realidade, há disposições do Acordo que impõem níveis máximos de proteção, e não níveis mínimos. Com vistas a evitar que as medidas para fazer respeitar os direitos se tornem elas mesmas obstáculos ao comércio livre, de acordo com o Preâmbulo, o Acordo TRIPS estabeleceu algumas obrigações com relação a essas medidas que não admitem que, no plano nacional, os Membros vão além do que o Acordo diz. Os parágrafos 6o e 7o do Artigo 50, e os Artigos 52 e 55 são exemplos de dispositivos que impõem limites máximos às medidas para fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual.

¹³⁸ Os textos dos Acordos de Livre Comércio liderados pelos Estados Unidos estão disponíveis no website do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), em <www.ustr.gov>.

¹³⁹ Os textos dos Acordos de Parceria Económica liderados pela União Europeia estão disponíveis no

website

da

Comissão

Europeia,

em

que estes acordos bilaterais levantam está na eventual incompatibilidade de obrigações “TRIPS plus” bilateralmente acordadas entre os Membros da OMC com o texto do Artigo 1.1: “não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo.” A solução do problema está na combinação do disposto no Artigo 1.1 com o disposto no Artigo 71.2 do Acordo. Por um lado, o Artigo 1.1 parece dizer que os Membros da OMC não podem ser obrigados (por outros Membros da OMC, naturalmente) a introduzir em suas leis internas proteção “TRIPS plus.” Mas, por outro lado, o Artigo 71.2 parece indicar que o Acordo TRIPS não impede que os Membros da OMC negociem entre si níveis de proteção mais elevados do que os mínimos exigidos pelo Acordo, desde que o façam por meio de acordos multilaterais.¹⁴⁰ Vale assinalar que a Convenção de Paris contém disposições que são “TRIPS plus,” nomeadamente no campo da exaustão, como se explicará a seguir, os quais não foram derogadas pelo Acordo TRIPS, nos termos do Artigo 2.2. É certo que a Convenção de Paris contém disposições que antecedem o Acordo TRIPS, ao passo que as disposições “TRIPS plus” dos tratados de livre comércio acima referidos são posteriores. A ideia de que o Acordo TRIPS automaticamente derogaria disposições “TRIPS plus” adotadas antes da sua entrada em vigor – como, por

exemplo, as que resultam do Acordo de Lisboa sobre a Proteção e o Registro de Apelações de Origem, de 1958 – seria absurda.¹⁴¹ Mas a mesma ideia, aplicada a obrigações pós-TRIPS não é tão absurda se se considerar a expressão “não estarão obrigados” como uma salvaguarda, um mecanismo de proteção, um implícito reconhecimento de que, ao aceitarem as obrigações do Acordo TRIPS, os países em desenvolvimento já foram muito longe, e por isso não devem ser pressionados a ir mais longe ainda. Note-se que o fato de uma obrigação pós-TRIPS ser adotada multilateralmente não implica que ela se torne automaticamente compatível com o Acordo TRIPS. Se os Membros da OMPI por alguma razão acordassem num tratado determinando que as marcas registradas pelo Sistema de Madrid tivessem a proteção limitada a três anos, e que os respectivos registros não seriam renováveis, tratar-

ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/.

140 O Artigo 71.2 refere-se a acordos “accepted by all Members of the WTO.” Este requisito restritivo tem a única finalidade de aprovar um processo rápido de aprovação de uma alteração do Acordo TRIPS. Onde o consenso não existir, as alterações são ainda possíveis, mas terão que seguir as regras normais estabelecidas pelo Artigo X do Acordo Constitutivo da OMC.

141 Excetuadas as disposições que forem contrárias ao que o Acordo TRIPS expressamente dispõe, como no caso do Artigo 5.6 do Acordo de Lisboa. Ver, a este respeito, comentários ao Artigo 16, *infra*.

se-ia de uma clara violação do Acordo TRIPS. Nessa eventualidade, o Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC poderia ser utilizado

por qualquer Membro da OMC contra as Partes Contratantes de Madrid que adotassem esses limites. Mas aqui a discussão é outra. A questão está em saber se a um Membro da OMC que assine um acordo bilateral ou multilateral que contenha disposições “TRIPS plus” e que sejam compatíveis com o Acordo TRIPS pode ser exigido pelos outros signatários que cumpra essas obrigações. A resposta é sim, mas os mecanismos de pressão não incluem o Mecanismo de Solução de Controvérsias. Os signatários eventualmente descontentes com o descumprimento de obrigações “TRIPS plus” terão que recorrer aos mecanismos de sanções específicos desses acordos. Portanto, o significado de “não estarão a obrigados” é “não estarão obrigados pelos mecanismos de sanções da OMC.” Isto é verdade tanto para os acordos multilaterais quanto para os acordos bilaterais. Ainda que possa haver a tentação de ver no texto do Artigo 1.1 um tom de paternalismo em favor daqueles parceiros comerciais com menos poder de negociação, os Membros da OMC não têm poder para interferir no exercício do poder soberano uns dos outros, ainda mais no que diz respeito a negociações posteriores. Vale repetir, no entanto, que o Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC não está disponível para resolver conflitos que surjam fora da OMC. Não faria sentido permitir que os Membros da OMC fossem autorizados a suspender concessões feitas no quadro da OMC por quebras de compromissos tomados fora do quadro da OMC.

1.6. Harmonização, à luz do Acordo TRIPS, não significa uniformização. Aos Membros da OMC foi deixada ainda uma margem de liberdade para legislar sobre propriedade intelectual de acordo com

políticas públicas nacionais, e as flexibilidades de que se falou na

Introdução são a expressão disso.

1.7. Qualquer disposição adotada no plano nacional (ou regional ou multilateral) que estiver acima dos níveis mínimos impostos pelo Acordo TRIPS tem que ser compatível com as disposições do Acordo. Por exemplo, um Membro da OMC não pode restringir a proteção pelos desenhos industriais para formas funcionais só aos desenhistas nacionais. Se esse Membro for além daquilo a que está obrigado pelo Artigo 25.1, ele deverá estender esse favor aos residentes dos outros Membros da OMC, de acordo com o princípio de tratamento nacional.¹⁴² Mas note-se que o Artigo 1.1 não vincula a obrigatória compatibilidade de disposições “TRIPS plus” aos princípios, e sim às disposições do Acordo – o que tem um sentido bem mais amplo, pois as disposições do Acordo não só expressam princípios mas também outras obrigações que não têm

¹⁴² Ver *infra*, comentários ao Artigo 3o.

a natureza de princípios. Portanto, até é possível que uma determinada disposição “TRIPS plus” de uma lei interna de um Membro da OMC cumpra os princípios de tratamento nacional (Artigo 3o) e de nação mais favorecida (Artigo 4o), e ainda assim seja incompatível com o Acordo. Por exemplo, uma disposição que prorroga a vigência de patentes farmacêuticas por cinco anos, com vistas a compensar por atrasos na obtenção da autorização de comercialização, é incompatível com o Acordo TRIPS (apesar da frequência com que estas disposições são adotadas em acordos bilaterais de comércio). Com efeito, trata-se de um tratamento discriminatório em favor das invenções farmacêuticas e

contra as demais invenções – em violação clara, portanto, do disposto no Artigo 27.1. Não importa que esta medida se aplique tanto a inventores nacionais quanto a estrangeiros. Nos termos do Artigo 27.1 (“[...]as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto [...] quanto a seu setor tecnológico [...]”), a mesma prorrogação deveria ser concedida aos inventores de equipamento de segurança, de aviões, de automóveis, de produtos agroquímicos, etc, os quais também dependem de autorização governamental para poderem ser comercializados.¹⁴³ Ao longo deste livro vários outros exemplos

¹⁴³ A controvérsia pendente entre o Canadá e as CE (*European Communities – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Products*, WT/DS153/1, de 7 de dezembro de 1998) versa sobre discriminação positiva. Nessa controvérsia, o Canadá alega que o Regulamento do Conselho (CEE) no. 1.768/92 e o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho (CE) no. 1.610/96 estabeleceram um sistema de extensão dos prazos de vigência de patentes limitado a produtos farmacêuticos e agroquímicos. Segundo o Canadá, esse sistema é incompatível com a obrigação de não discriminar com base no setor tecnológico, tal como determina o Artigo 27.1 do Acordo TRIPS. Na realidade esta controvérsia foi iniciada pelo Canadá como uma espécie de reconvenção contra a controvérsia iniciada pelas CE contra os dois dispositivos da Lei de Patentes do Canadá (*Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R, de 17 de março de 2000, relatório do Grupo Especial adotado em 7 de abril de 2000). O Tribunal Superior de Deli, em Nova Deli, concluiu por uma discriminação semelhante no contexto do chamado *patent linkage* (“conexão de patentes”) – a recusa em dar autorização de

comercialização a um ingrediente farmacêutico bioequivalente enquanto o produto de referência estiver coberto por uma patente em vigor. O tribunal disse que, porque a conexão de patentes era geralmente limitada aos produtos farmacêuticos, constitui uma violação do Artigo 27.1:

“O Artigo 27 do TRIPS determina que as patentes serão disponíveis sem discriminação quanto ao campo de tecnologia. Como o sistema de ligação à patente não está disponível fora do setor farmacêutico, ou, nos EUA, nem para produtos biológicos, ampliá-lo, como se pede, violaria potencialmente o Artigo 27, sem qualquer debate, ou mandato da lei.”

deste tipo de incompatibilidade serão referidos. Só para citar mais um, tem-se observado uma tendência recente em alguns Membros da OMC (incluindo o Brasil), de acelerar o exame de pedidos de patente referentes às “tecnologias verdes,” sobretudo àquelas que visam reduzir a emissão de CO₂. A intenção é ajudar essas invenções a chegar ao mercado mais depressa.¹⁴⁴ Trata-se de outro exemplo de “discriminação positiva,” a qual é tão ofensiva do Artigo 1.1 quanto a discriminação negativa, posto que, no fundo, a discriminação positiva é negativa quanto aos demais campos não favorecidos. Quanto à discriminação positiva, não vale o argumento de que os Membros da OMC, ao adotarem proteção mais elevada do que os níveis mínimos do Acordo TRIPS, estariam livres para não seguir as regras do Acordo, segundo a máxima “quem pode o mais, pode o menos” (*quid facit id quod plus est, facit id quod minus est*). Este princípio não vale no contexto do Acordo. A linguagem do Artigo 1.1 é inequívoca no sentido de que qualquer disposição da lei nacional que vá

além do que manda o Acordo tem que ser compatível com as

disposições do Acordo.

1.8. A liberdade que a segunda frase do Artigo 1.1 dá aos Membros da OMC diz respeito apenas à “forma apropriada de implementar as disposições [do] Acordo.” Os Membros não podem usar essa liberdade para alterar obrigações estabelecidas pelo Acordo. Mas os Membros podem escolher os seus próprios caminhos sobretudo quando o Acordo deixa certos conceitos e obrigações por definir. Por exemplo, o Artigo 27.1 diz “[...] qualquer invenção, de produto ou de processo, [...] será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial..” Uma vez que o Artigo 27.1 deixa por definir novidade, passo inventivo, e aplicação industrial, o Artigo 1.1 dá a cada Membro a flexibilidade de encontrar as próprias definições. Até um certo ponto, aqueles Membros da OMC que aderem ao PCT já *Bayer Corporation & Others v. UOI & Others*, WP(C) No. 7833/2008, parágrafo 44, decisão de 18 de agosto de 2009, disponível no website dos Tribunais Distritais da Índia, <lobis.nic.in>. Ver *infra*, os comentários ao Artigo 28. No entanto, uma controvérsia relativa a uma discriminação positiva não é tão séria quanto uma controvérsia sobre uma discriminação negativa, na medida em que a primeira pode ser corrigida, se assim o determinar o Órgão de Solução de Controvérsias, pela simples extensão da medida considerada incompatível aos outros campos tecnológicos. Por outras palavras, a correção de uma medida de discriminação positiva não exige a eliminação da medida em questão da lei nacional, mas simplesmente a eliminação dos seus aspectos discriminatórios. O mesmo não vale para a discriminação negativa, a qual geralmente requer a

eliminação efetiva da medida (Entendimento sobre Solução de Controvérsias, Artigo 3.7).

144 Ver os comentários aos Artigos 27.1 e 62.2.

encontram nesse Tratado definições mais ou menos harmonizadas, mas ainda assim não suficientemente detalhadas para eliminar aquela liberdade por completo.¹⁴⁵ Mas como o PCT não foi incorporado ao Acordo TRIPS, obviamente os conceitos nele incluídos não vinculam os Membros da OMC que não aderiram a ele. Quando foram interrogados pelas CE sobre a compatibilidade do conceito de novidade do Artigo 102(a) da sua lei de patentes com o disposto no Artigo 27.1, os Estados Unidos responderam que

“[N]ão há definição da palavra ‘novo’ no Acordo TRIPS ou na Convenção de Paris. Além disso, o Artigo 1.1 do Acordo TRIPS diz que ‘os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.’ Tendo estes fatos em vista, não existe disposição sobre como os Membros da OMC definem quais invenções devem ser consideradas ‘novas’ em seus sistemas domésticos. Se esta pergunta está solicitando aos Estados Unidos que justifique como a definição de novidade, tal como estabelecida no artigo 102(a), é considerada compatível com as obrigações do Acordo TRIPS, a resposta é que é perfeitamente compatível com as disposições do Acordo TRIPS que governam como um Membro pode definir o âmbito do estado da técnica que pode destruir a novidade de uma invenção.”¹⁴⁶

1.9. Num contexto diferente, durante a Revisão da Política Comercial do Brasil, em 2000, os EUA afirmaram estar “preocupados com o fato de o Governo do Brasil ter criado um requisito pelo qual o Ministério da Saúde deverá aprovar as patentes farmacêuticas antes da sua concessão”, e que “isto não parecia ser compatível com as obrigações dos TRIPS.”¹⁴⁷

¹⁴⁵ Sobre o que o PCT diz sobre novidade, ver comentários ao Artigo 27.1, *infra*.

¹⁴⁶ Cf. IP/Q3/USA/1, de 1o de maio de 1998. O Artigo 102(a) (35 U.S.C. § 102(a)) diz que uma pessoa tem o direito de obter uma patente a menos que (a) “a invenção era conhecida ou usada por outrem *neste país* [...] antes da invenção do requerente da patente.” As CE pediram aos Estados Unidos que explicasse como é que este dispositivo era compatível com o Artigo 27.1, o qual proíbe que haja discriminação quanto ao usufruto dos direitos de patente com relação ao lugar da invenção. As CE perguntaram também sobre a compatibilidade do dispositivo da lei norte-americana com o princípio de tratamento nacional. No entanto, quanto a este ponto, as CE estavam equivocadas, pois o fato de que os EUA não tomam em consideração o conhecimento e o uso de invenções feitas no estrangeiro como integrando o estado da técnica opera a favor dos inventores estrangeiros, pois os respectivos pedidos de patente gozam nos EUA de um conceito mais estreito de estado da técnica – o que acaba por facilitar a obtenção de patentes por estes.

¹⁴⁷ WT/TPR/M/75, de 6 de dezembro de 2000, parágrafo 76.

A delegação brasileira respondeu que aquele dispositivo estava em conformidade com o Artigo 8o do Acordo TRIPS. Citando o texto do Artigo 1.1 do Acordo, a delegação acrescentou que o Brasil, ao adotar aquela medida, visava

“[...] otimizar a utilização de suas instituições técnicas. Enquanto o INPI (o Instituto Nacional da Propriedade Industrial [...]) pode não dispor do conhecimento técnico para examinar todos os complexos elementos tecnológicos envolvidos nas invenções farmacêuticas, a anuência da ANVISA pode contribuir para garantir uma aprovação mais rápida das patentes farmacêuticas.”¹⁴⁸

A resposta da delegação brasileira levanta uma questão importante. O Artigo 1.1 de certa forma condiciona a liberdade dada aos Membros da OMC quanto à forma de implementar suas obrigações. Essa liberdade está vinculada ao sistema e prática jurídicos de cada Membro. Mas a Lei no. 10.196/2001 introduziu no sistema de exame de pedidos de patente um aspecto que não existia previamente na lei brasileira. Durante muitos anos o Brasil nem sequer concedia patentes no setor farmacêutico, e a Lei no. 9.279/96 não continha este novo requisito da anuência prévia. Na realidade, não foi esta a primeira vez que o Brasil deu à agência sanitária autoridade para examinar pedidos de patente. Já em 1923 o Brasil o havia feito, ao dar ao Departamento Nacional de Saúde Pública competência para examinar pedidos de patente em

tramitação na Diretoria Geral da Propriedade Industrial que

aparentassem conter aspectos nocivos à saúde pública.¹⁴⁹ O longo hiato

entre 1923 e 2000 poderia levar à conclusão de que a atribuição de

148 *Idem*, pp. 65-66. Trata-se aqui do tema que tanto deu que falar no Brasil: a anuência prévia dos pedidos de patente de invenções farmacêuticas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) introduzida pela Lei no. 10.196, de 2001. Este tema foi novamente levantado por ocasião da revisão pelo Conselho dos TRIPS da legislação brasileira implementando o Acordo TRIPS, em 2003 (ver IP/Q3/BRA/1, de 24 de fevereiro de 2004, p. 20) e na revisão da Política Comercial do Brasil, também em 2004 (ver WT/TPR/M/140/Add.1, de 15 de fevereiro de 2005, p. 96). Voltarei a este tema ao comentar a questão do exame de pedidos de patente por outras agências que não a oficina nacional de patentes. Ver os comentários ao Artigo 27.

149 Cf. o Decreto no. 16.254, de 19 de dezembro de 1923 (que criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial), Artigo 44, § 1.º

“Se parecer que a invenção é nociva à saúde pública, será logo encaminhada a Segunda via do relatório, acompanhada de desenhos e amostras, se houver, ao Departamento Nacional da Saúde Pública, que, dentro de 60 dias, deverá emitir o seu parecer sobre a nocividade do produto, e bem assim, sobre a sua novidade, sempre que dispuser de elementos para tal fim.”

competência à ANVISA para examinar pedidos de patente não fazia parte do sistema e prática jurídicos no Brasil. Portanto, além dos outros problemas de que falarei mais tarde, a intervenção da ANVISA poderia constituir uma violação do Artigo 1.1, na medida em que este não

autorizaria medidas não contempladas na prática e no sistema preexistentes. Este argumento, no entanto, estaria equivocado, posto que para muitos Membros da OMC o Acordo TRIPS trouxe novas práticas com relação às quais eles não tinham experiência alguma. Assim, a referência à prática e ao sistema existentes no Membro em questão não tem o condão de impedir os Membros de modificar seus sistemas internos. O que aquela referência diz é que eles podem manter seus sistemas e práticas anteriores, sem necessidade de introduzir modificações radicais que mudem suas tradições jurídicas, mas não que eles não podem modificá-los. Assim o que o Artigo 1.1 contém, na verdade, é uma autorização, não uma limitação.

1.10. Uma noção fundamental que deve ser retida com relação à implementação é que ela deve ser feita de maneira a garantir aos outros Membros que efetivamente as obrigações decorrentes do Acordo TRIPS sejam cumpridas. As obrigações do Acordo TRIPS devem ser transpostas por leis e regulamentos de forma a não deixar dúvidas aos outros Membros sobre quais os direitos que estão disponíveis para os seus cidadãos, bem como sobre como obtê-los e fazê-los respeitar. Pode-se dizer que em matéria de implementação do Acordo e de compatibilidade das leis nacionais, à lei nacional não basta *ser* compatível – tem também que *parecer* compatível. Na controvérsia *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products*, a Índia alegou que, apesar de os efeitos de uma Portaria que havia estabelecido o sistema de “caixa do correio” (implementando o Artigo 70.8) terem expirado, pedidos de patentes seriam mesmo assim

aceitos e receberiam uma data relevante de depósito (para os fins de verificar a novidade e o caráter inventivo quando terminasse o período de transição). No entanto, tendo em vista o Artigo 15(2) da Lei de Patentes de 1970, nos termos do qual pedidos de patente para produtos farmacêuticos e agroquímicos seriam rejeitados, o tema em discussão passou a ser se os inventores estrangeiros podiam estar seguros de que a prática (puramente administrativa) de receber os pedidos e atribuir-lhes uma data relevante seria considerada válida no futuro. O Grupo Especial concluiu que a situação gerava insegurança jurídica e, portanto, era incompatível com as obrigações da Índia sob o Acordo TRIPS:

“Não há como negar que os operadores econômicos – neste caso, possíveis solicitantes de patentes – são influenciados pela insegurança jurídica gerada pela existência de legislação de cumprimento obrigatório que determina o indeferimento de pedidos de patente de produto relativos a produtos farmacêuticos e agroquímicos. [...] A existência de legislação em si mesma não é um problema à luz do Acordo TRIPS. Mas, na ausência de uma *garantia clara* de que os pedidos de patente de produtos farmacêuticos e agroquímicos não serão indeferidos e que a novidade e o passo inventivo serão preservados não obstante o texto da Lei de Patentes, a insegurança jurídica permanece.”

(ênfase acrescentada)¹⁵⁰

1.11. Em *European Communities I*, o Grupo Especial reconheceu a importância da técnica de redação de leis e o seu impacto sobre a segurança jurídica. Com efeito, o primeiro tema que o Grupo Especial

examinou – a aplicabilidade das condições estipuladas pelo Artigo 12(1)

do Regulamento do Conselho (CEE) n. 2081/92 (doravante designada

“Regulamento CE”) a todos os Membros da OMC – dizia respeito à

interpretação da expressão “[s]em prejuízo de acordos internacionais.”¹⁵¹

A primeira conclusão a que o Grupo Especial chegou foi que a

interpretação que um Membro da OMC faz de suas próprias leis não

vincula o Grupo Especial¹⁵² e que, se essa interpretação for questionada

por outro Membro, o Grupo Especial é obrigado a fazer a sua própria

análise.¹⁵³

1.12. Este debate ressalta a importância da qualidade da redação das leis

nacionais. O fato de um Membro da OMC acreditar que as suas leis são

compatíveis com o Acordo TRIPS não significa que elas o sejam. Outro

Membro poderá questionar esse entendimento a qualquer tempo. E se o

fizer, a interpretação que aquele Membro faz de suas próprias leis só o

obriga a si mesmo, não aos órgãos de julgamento e decisão da OMC –

os quais deverão verificar a correção dessa interpretação e poderá

concluir que está equivocada.

150 India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical

Products (WT/DS50/R, de 5 de setembro de 1997, Relatório do Grupo Especial

alterado pelo Órgão de Apelação, adotados em 16 de janeiro de 1998), parágrafo

7.35.

151 European Communities I, supra nota 97, parágrafos 7.41 e 7.42.

152 Id. parágrafo 7.55.

153 Id. parágrafo 7.54. O Grupo Especial acrescentou:

“O Grupo Especial avaliou a interpretação pelas Comunidades

Europeias da aplicabilidade das condições de equivalência e reciprocidade e não a viu refletida no texto do Regulamento. Se esta interpretação tivesse sido refletida no texto do Regulamento, o Grupo Especial poderia ter chegado a uma conclusão diferente, a qual teria tornado desnecessário continuar com o exame da compatibilidade dessas condições com as disposições dos acordos abrangidos.”

Id. parágrafo 7.103.

1.13. Mas o Grupo Especial da controvérsia *European Communities I* proporcionou um exemplo ainda mais claro da importância que a redação das leis tem. Uma das queixas dos Estados Unidos era que, com base na leitura que fazia de um dos dispositivos do Regulamento CE, só se podia concluir que o direito de fazer oposição ao registro de uma indicação geográfica à luz desse Regulamento estava “limitado aos países que satisfazem as condições de equivalência e reciprocidade [...]”¹⁵⁴ O Grupo Especial respondeu:

“O Grupo Especial verifica que este pedido é inteiramente baseado *na ausência de uma vírgula*. A leitura do texto do Artigo 12d(1) [...] mostra que *se houvesse uma vírgula* depois das palavras ‘um país membro da OMC,’ ficaria claro que elas estariam separadas das seguintes palavras [...]. No entanto, no entendimento do Grupo Especial, *mesmo sem uma vírgula*, é improvável que a frase [...] se refira tanto a ‘um país membro da OMC’ e um ‘terceiro país’ neste contexto. [...]”¹⁵⁵ (ênfases acrescentadas)

O Grupo Especial concluiu que a ausência de uma vírgula não

significava que as condições de equivalência e reciprocidade estavam sendo aplicadas. Mas isso não evitou que o Grupo Especial, com outros fundamentos, entendesse que os Estados Unidos estavam certos ao entender que essas condições eram incompatíveis com o GATT.¹⁵⁶

154 *Id.* parágrafo 7.348.

155 *Id.* parágrafo 7.349.

156 *Id.* parágrafo 7.238. Um exemplo concreto daquilo que um Membro da OMC não deveria fazer encontra-se na revisão pelo Conselho para TRIPS da legislação do Reino Unido que implementou o Acordo. Os Estados Unidos perguntaram ao Reino Unido como a Lei de Marcas de 1994 protegia marcas notoriamente conhecidas e quais eram os critérios para identificar essas marcas. O Reino Unido respondeu que as marcas notoriamente conhecidas eram protegidas pelo princípio de *passing off* (isto é, fazer passar as mercadorias de um como se fossem as de um terceiro ou estivessem associadas com este terceiro) da *common law*. Os Estados Unidos fez então a seguinte pergunta adicional:

“O dispositivo da Lei de Marcas de 1994 (Artigo 6(1)(c)) que trata das marcas notoriamente conhecidas não especifica que o conhecimento notório da marca deve ser determinado tomando em consideração o setor relevante do público e o conhecimento obtido através da promoção da marcas, como o Acordo TRIPS exige. Por favor explique se este requisito é estabelecido por regulamento ou através de jurisprudência e, se não o for, como é que a lei do Reino Unido pode ser considerado compatível com o Artigo 16.2 do Acordo TRIPS.”

O Reino Unido respondeu que

“Como a pergunta 3 dos EUA corretamente deixa entender, a Lei de

Marcas de 1994 não especifica explicitamente que, ao determinar

1.14. Cabe observar, no entanto, que uma lei nacional pode ser aparentemente incompatível com o Acordo TRIPS e ainda assim essa incompatibilidade não constituir razão suficiente para uma decisão contrária no contexto do Mecanismo de Solução de Controvérsias. Este entendimento, baseado em precedentes da OMC, foi expresso pelo Grupo Especial na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998* nos seguintes termos:

“[...] [Q]uando o poder executivo de um Membro da OMC é provido de autoridade discricionária, não se pode assumir que esse Membro exercerá essa autoridade de forma incompatível com as suas obrigações à luz de qualquer um dos acordos [incluídos no Acordo da OMC].”¹⁵⁷

Onde o Grupo Especial se refere ao ramo executivo do governo de um Membro, isto aplica-se também ao ramo judiciário. Um exemplo deste entendimento pode ser encontrado na disposição da Lei de Marcas de 1994, do Reino Unido, em matéria de marcas notoriamente conhecidas, conforme se expôs acima.¹⁵⁸ Um outro exemplo está na disposição que trata do período de vigência dos desenhos industriais tal como determinam as leis de vários Membros da OMC. Segundo essa quando uma marca é notoriamente conhecida, consideração deve ser dada ao conhecimento da marca no setor relevante do público e ao conhecimento obtido através da promoção da marca. Esta regra foi estabelecida pela jurisprudência. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os tribunais do Reino Unido deverão

necessariamente levar em conta todo e qualquer fato relevante sobre o qual a determinação é feita. A este respeito, a lei do Reino Unido é compatível com o Artigo 16.2 do Acordo TRIPS.”

A uma pergunta subsequente dos EUA, o Reino Unido respondeu que não havia jurisprudência aplicando as disposições do Artigo 16.2. Ver IP/Q2/GBR/1, de 13 de outubro de 1997, pp. 2-3. Certamente os demais Membros da OMC não podem ter a certeza que os tribunais do Reino Unido aplicarão aqueles dois elementos específicos do Artigo 16.2, na falta de um dispositivo determinando que o Acordo TRIPS é auto-executável. A conclusão que se extrai desta troca de pontos de vista entre os EUA e o Reino Unido é que este pode até estar certo quando afirma que a sua lei é compatível com o Artigo 16.2. Mas ninguém pode ter a certeza absoluta disso até que um tribunal profira uma decisão. E isto levanta o problema da insegurança jurídica para os outros Membros da OMC. Portanto, a omissão assinalada pelos EUA na Lei de Marcas do Reino Unido, ainda que não seja imediatamente incompatível com o Artigo 1.1, como se explicará a seguir, não deixa de permitir questionamentos quanto às expectativas geradas nos outros Membros.

157 *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998*, WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo 251.

158 Ver nota 156, *supra*.

disposição, o registro de desenhos industriais será válido por um período inicial de 5 anos, o qual *pode* ser prorrogado por um período idêntico (ou, por dois períodos idênticos). Aparentemente este tipo de dispositivo está em conflito com o Artigo 26 do Acordo, o qual determina que a duração da proteção deverá ser de 10 anos, no mínimo. Portanto, as leis

nacionais que preferem estabelecer um período inicial de vigência de 5 anos (reconhecendo assim a transitoriedade de muitos desenhos), deveriam dispor que o registro *deverá ser renovado*, a critério exclusivo do titular. De outro modo, ao disporem que o registro *poderá ser renovado*, dão a entender que o órgão encarregado de conceder os registros tem poder discricionário de submeter a renovação a um novo exame de conformidade com os critérios legais. No entanto, segundo o entendimento do Grupo Especial – o qual foi confirmado pelo Órgão de Apelação – aquela linguagem não seria incompatível com o Acordo, pois é de se esperar que o órgão competente use o poder que a lei lhe dá para renovar os registros de modo automático, desde que o titular requeira a renovação.¹⁵⁹

1.15. Cabe observar, entretanto, que, onde a lei condiciona ou elimina o poder discricionário do governo, o dispositivo em questão não resiste a uma queixa por incompatibilidade com o Acordo TRIPS. Na controvérsia *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products*, por exemplo, o Grupo Especial entendeu que da simples leitura da lei indiana se concluía que a oficina de patentes não tinha poder de decidir sobre a patenteabilidade de invenções farmacêuticas.¹⁶⁰ A proibição legal dessas patentes era inequívoca. Por não existir discricionariedade, a autoridade nacional não tinha sequer a possibilidade de cumprir o disposto no Acordo TRIPS.

1.16. Um autor sugeriu que a pertinência da implementação das obrigações do Acordo TRIPS pode ser analisada por meio do mecanismo de solução de controvérsias. O objetivo dessa análise seria determinar se

a implementação corresponde ao sistema e prática jurídicos dos

159 A linguagem do Artigo 108 da Lei n. 9.279/96 não apresenta o mesmo problema, mas não deixa de necessitar um esforço interpretativo que o torne compatível com o Artigo 16.3 do Acordo TRIPS. Com efeito, dispõe o Artigo

108:

O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

Falta neste dispositivo linguagem que deixe claro que a possibilidade de prorrogar o registro (pelo menos por uma vez) depende exclusivamente da vontade do titular.

160 Ver nota 140, *supra*.

Membros.161 Como se viu acima, a expressão “no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos” não visa restringir a atuação dos Membros da OMC na implementação do Acordo, mas pelo contrário, dar-lhes liberdade. Como ficou dito, os Membros podem criar novas práticas e alterar os seus sistemas jurídicos nacionais. Na realidade, a implementação de muitos dos elementos do Acordo traz matéria e práticas novas para os Membros, e em especial os países em desenvolvimento. O mesmo autor acrescenta que quando “a implementação é contestada, o Membro em questão pode ter que demonstrar que outro método melhor de implementação não estava disponível.” Um precedente deste entendimento estaria no Artigo 25(2) da Convenção de Paris, “onde foi assim interpretado.”¹⁶² No entanto, a obrigação de implementar os dois tratados foi colocada em termos diferentes. Pelo Acordo TRIPS, “os Membros colocarão em vigor o disposto [no Acordo].” (Article 1.1). Pela Convenção de Paris, “Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar, de

acordo com a sua Constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação [da Convenção].” (Artigo 25.1). A linguagem destes dois dispositivos é muito diferente. À luz do Acordo TRIPS, não importa como é que os Membros implementam as suas obrigações, desde que as implementem inteiramente (e com transparência). À luz da Convenção de Paris, a ordem jurídica nacional, desde que fundamentada na Constituição, prevalece. Portanto, nos termos da Convenção de Paris, é sempre possível invocar dificuldades de ordem interna (num nível constitucional) para justificar insuficiências ou necessárias adaptações na implementação.¹⁶³ Essa possibilidade não existe no Acordo TRIPS,¹⁶¹ Ver Gervais, *supra* nota 77, p. 164.

¹⁶² *Id.* Este autor faz referência a Bodenhausen, *supra* nota 72, pp. 208 *et seq.* O Artigo 25 da Convenção de Paris (que trata da implementação da Convenção no plano doméstico) dispõe:

(1) Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar, de acordo com a sua Constituição, as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção.

(2) Entende-se que, no momento em que um país deposita o seu instrumento de ratificação ou de adesão, está em condições, em conformidade com a sua legislação interna, de tornar efetivas as disposições da presente Convenção.

¹⁶³ Por exemplo, como será discutido nos comentários ao Artigo 70.2, existe um problema de compatibilidade entre a obrigação prorrogar os períodos de vigência das patentes que estavam em vigor ao final do período de transição e o Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Brasileira (“a lei não prejudicará o direito

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”), dados os efeitos retroativos dessa prorrogação, perante um ato administrativo perfeito. Se o Artigo 70.2 fosse um dispositivo da Convenção de Paris, o Brasil estaria autorizado a não exceto nas hipóteses limitadas às medidas de observância dos direitos previstas nos arts. 42 e 46.

1.17. A experiência revela que a implementação do Acordo TRIPS tem sido um processo longo e difícil para os países em desenvolvimento e os PMDR. Não só os governos desses países tiveram que cuidar de temas jurídicos que eram (e continuam sendo em grande parte) pouco conhecidos pelos funcionários das respectivas administrações e pelos juízes, como também as áreas jurídicas afetadas pelas obrigações do Acordo são muito diversificadas: leis de direitos de autor e de propriedade industrial, códigos civis e penais, códigos de processo civil e penal, leis alfandegárias, leis tributárias, regulamentos administrativos, e assim por diante. Ademais, além de ter de alterar uma enorme quantidade de leis em vigor e de aprovar novas leis, os países em desenvolvimento tiveram ainda que adotar novos formulários, estabelecer tabelas de emolumentos, e tomar as medidas necessárias para as oficinas nacionais de propriedade industrial, os tribunais e outras agências relevantes darem às obrigações do Acordo TRIPS aplicação efetiva. Como se isso não bastasse, houve ainda a oposição política que muitos dos governos tiveram que enfrentar em seus países contra a implementação de certas obrigações, tais como as novas (e mais restritivas) condições para a concessão de licenças compulsórias, e em especial a proibição das licenças compulsórias em razão da falta de

exploração local (Artigos 27.1 e 31); a proteção de micro-organismos e de cultivares (Article 27.3(b)); a proteção de informação confidencial submetida aos governos como condição para a autorização de comercialização de produtos farmacêuticos e agroquímicos (dados de testes) (Artigo 39.3); e a implementação de regras relativas à proteção de matéria existente antes da data de aplicação do Acordo, como, por exemplo, a obrigação de prorrogar a duração das patentes em vigor nessa data e a obrigação de permitir a alteração de pedidos de patente pendentes nessa data de modo a incluir proteção que eventualmente tenha sido aumentada pelo Acordo (parágrafos 2o e 7o do Artigo 70). E, claro, os países em desenvolvimento nunca mostraram grande entusiasmo em implementar os mecanismos de “caixa do correio” e de direitos de comercialização exclusiva (parágrafos 8o e 9o do Artigo 70). O grande número de países em desenvolvimento Membros da OMC que no dia 1º de janeiro de 2000 ainda não havia completado a transposição do Acordo TRIPS para as suas ordens jurídicas internas indica que os implementá-lo. O Acordo TRIPS, ao contrário da Convenção de Paris que atribui supremacia às Constituições nacionais em geral, só reconhece duas exceções à obrigação de implementar com base em preceitos constitucionais, e dentro do contexto limitado das medidas para fazer respeitar os direitos (Artigos 42 e 46). negociadores da Rodada do Uruguai podem ter ido longe demais na obtenção de concessões relativas à propriedade intelectual pelos países em desenvolvimento. Isto não significa, no entanto, que exista necessariamente um desequilíbrio nos resultados gerais da Rodada, posto que esses resultados devem ser avaliados, como se disse acima, como

“um pacote” envolvendo concessões quanto à proteção da propriedade intelectual, de um lado, em troca de concessões nas áreas de bens e serviços, de outro. Mas cabe assinalar que muitos dos países em desenvolvimento nunca estarão inteiramente em total cumprimento do Acordo TRIPS, seja por razões políticas (por exemplo, porque o poder legislativo se recusa a dar força de lei a concessões feitas pelos negociadores comerciais), ou seja simplesmente por falta de recursos financeiros e técnicos necessários para a elaboração de leis e de regulamentos. Mas é necessário que se diga que tão pouco os países desenvolvidos conseguirão implementar inteiramente as obrigações que assumiram pelo Acordo TRIPS.¹⁶⁴ O número de decisões de Grupos Especiais contra os países desenvolvidos servem de ilustração a este respeito. Por vezes, as leis nacionais de países desenvolvidos e de países em desenvolvimento contêm a mesma incompatibilidade com o Acordo TRIPS, como as controvérsias cruzadas iniciadas pelos EUA e pelo Brasil com relação à obrigação de exploração local das patentes revela.¹⁶⁵ Até um certo ponto, a Declaração Ministerial sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, adotada em Doha, em 14 de novembro de 2001, pode ser vista como uma tentativa de estabelecer um novo equilíbrio, reduzindo as pesadas concessões que os países em desenvolvimento fizeram aos países desenvolvidos durante a Rodada do Uruguai, em especial àqueles países que servem de sede ao setor farmacêutico de pesquisa.¹⁶⁶ Foram dificuldades como as que aqui foram mencionadas que levaram os Ministros do Comércio, na Quarta Sessão da Conferência Ministerial, a adotar uma Decisão exclusivamente dedicada aos temas de

164 Noutro lugar, a título de exercício comparativo da qualidade da implementação por um grupo de 20 Membros da OMC (incluindo países desenvolvidos e países em desenvolvimento) das obrigações dos TRIPS relativas às patentes, propus um índice de classificação das leis internas desses países. Chamei a esse índice de “Índice de Cumprimento da Regra do Direito de Patentes.” Omã, pequeno país do Golfo Árabe, aparece em primeiro lugar, com nota 9.8 (sobre 10). Cingapura aparece em segundo lugar, com 9,6. A Suíça aparece em sexto lugar, com 9,3. Os Estados Unidos, em nono lugar, com 9,2. A Índia, em décimo terceiro lugar, com 9 (à frente de países como a França e a Austrália). O Brasil e Hong Kong, China, aparecem empatados com 8.2, nos últimos lugares. Ver Pires de Carvalho, PATENTLY OUTDATED, *supra* nota 8, p.

136.

165 Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 27.1.

166 Ver, *infra*, comentários ao Artigo 8.

implementação.¹⁶⁷ E o mesmo tipo de preocupações com relação à necessidade de encontrar um novo equilíbrio pode ser também encontrado na origem da já mencionada Agenda para o Desenvolvimento da OMPI.¹⁶⁸

2. Para os fins deste Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II .

1.18. O objetivo deste parágrafo é estabelecer as fronteiras do âmbito do Acordo. É dentro dessas fronteiras que os Membros se obrigam a respeitar os princípios e as disposições do Acordo. Mas este dispositivo tem que ser lido em conjunto com o Artigo 2.1, o qual expande o alcance do Acordo, de forma a incluir aquelas áreas da propriedade intelectual que, ainda que não mencionadas nas Seções a 7 da Parte II, não deixam de ser objeto de proteção obrigatória pela Convenção de Paris, nomeadamente os nomes comerciais¹⁶⁹ e a repressão da concorrência

¹⁶⁷ *Ministerial Decision on Implementation-Related Issues and Concerns, of 14 November 2001* (WT/MIN(01)/17, de 20 de novembro de 2001). No que diz respeito aos temas de propriedade intelectual, a Decisão trata da implementação do Artigo 64.3 (sobre o exame do âmbito e das modalidades das queixas por não violação) e do Artigo 66.2 (relativo à adoção de incentivos pelos países desenvolvidos Membros com o objetivo de promover a transferência de

tecnologia para os PMDR).

168 Ver, *supra*, parágrafos P.50 *et seq.*

169 Ver a Convenção de Paris, Artigo 8o. Na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, o Grupo Especial havia entendido que:

“Como os nomes comerciais não são uma categoria de propriedade intelectual de que trata o Acordo TRIPS, os Membros não têm obrigação à luz do Acordo TRIPS de dar proteção aos nomes comerciais.” (WT/DS176/R, de 6 de agosto de 2001, parágrafo 8.41). Mas o Órgão de Apelação discordou e reformou este entendimento:

“O Artigo 8 da Convenção de Paris (1967) trata apenas da proteção de nomes comerciais; o Artigo 8 não tem outro objeto. Se a intenção dos negociadores tivesse sido excluir os nomes comerciais da proteção, não faria qualquer sentido incluir o Artigo 8 na lista dos dispositivos da Convenção de Paris (1967) que foram especificamente incorporados ao Acordo de Paris. Se se adotasse a opinião do Grupo Especial, isso levaria a desprover o Artigo 8 da Convenção de Paris (1967), tal como incorporado ao Acordo TRIPS em virtude do Artigo 2.1 deste Acordo, de todo e qualquer significado e efeito. [citação omitida]. [...] Por todas estas razões, reformamos a conclusão do Grupo Especial do parágrafo 8.41 do Relatório do Grupo Especial, segundo a qual os nomes comerciais não são abrangidos pelo Acordo desleal.¹⁷⁰ Por via de consequência, outros direitos de propriedade intelectual que não são objeto de proteção obrigatória pela Convenção de Paris, ainda que nela mencionados, nem incluídos nas Seções 1 a 7 da Parte II do Acordo TRIPS, não se beneficiam da proteção deste. Isto

aplica-se a dois tipos de propriedade industrial: os modelos de utilidade e os certificados de inventor (Artigo 1.2 e 4(A)(C) e (E), e Artigo 4(I), respectivamente). Portanto, as medidas que um Membro da OMC tomar (ou deixar de tomar) com relação a estas duas modalidades de propriedade industrial não podem ser questionadas pelos outros Membros sob o mecanismo de solução de controvérsias. Por exemplo, se um Membro da OMC que é Parte Contratante da Convenção de Paris estabelecer na sua lei nacional que só protegerá os modelos de utilidade de cidadãos dos demais Membros com base na reciprocidade, esse Membro estará violando o princípio de tratamento nacional da Convenção de Paris, mas não o Acordo TRIPS, ainda que este tenha incorporado aquele princípio – pois a incorporação não tem o condão de afetar áreas de propriedade industrial de que ele não trata.

1.19. Um autor afirmou que os nomes de domínio estão fora do âmbito do Acordo TRIPS.¹⁷¹ Será necessário que um Grupo Especial da OMC esclareça este ponto, mas a afirmação não está necessariamente correta.

Os nomes de domínio são nomes de estabelecimentos virtuais de negócios.

Portanto,

poderiam

ser

considerados

títulos

de

estabelecimento, os quais constituem uma espécie de nomes comerciais.

Sendo assim, os Membros da OMC são obrigados a protegê-los sem necessidade de registro, quer façam ou não parte de marcas (Convenção de Paris, Artigo 8). Além disso, o uso desautorizado de nomes de domínio que gere confusão com o estabelecimento (virtual) de TRIPS e decidimos que os membros da OMC têm obrigação à luz do Acordo TRIPS de dar proteção aos nomes comerciais.”

WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafos 338 e 341.

170 Convenção de Paris, Artigo 10 *bis*. A repressão da concorrência desleal não é objeto específico do Acordo TRIPS, mas a sua aplicação a dois tipos de práticas, adicionais às três mencionadas pelo Artigo 10 *bis*, são: a repressão da concorrência desleal no campo das indicações geográficas (Acordo TRIPS, Artigo 22(2)(b)) e a repressão da concorrência desleal no campo da informação confidencial (Acordo TRIPS, Artigo 39.1). Nos termos do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, em combinação com o disposto no Artigo 2.1 do Acordo TRIPS, os Membros da OMC estão obrigados a dar proteção efetiva contra todos os atos contrários aos usos honestos em matéria industrial ou comercial (bem como em matéria de serviços, incluindo no meio eletrônico), e não apenas contra os três tipos de atos listados no Artigo 10 *bis*(3) da Convenção de Paris e aqueles dois atos adicionais mencionados no Acordo TRIPS.

171 Ver Correa, *supra* nota 66, p. 39.

concorrentes está sujeito a ser reprimido pelas normas de proteção contra a concorrência desleal (Artigo 10 *bis*(3)(1) da Convenção de Paris).

1.20. O Acordo TRIPS define limites ao seu âmbito em três dispositivos diferentes: no Artigo 1.2; na nota ao Artigo 3 (nota 3 do Acordo); e no Artigo 42.1. O âmbito do Artigo 1.2 é diferente do do Artigo 42.1. De

acordo com o Artigo 1.2, os direitos de propriedade intelectual de que trata o Acordo TRIPS são os compreendidos nas Seções 1 a 7 da Parte II, mais aqueles que são mencionados nessas seções, nomeadamente a repressão da concorrência desleal e as cultivares. Note-se que, ao referir-se às Seções 1 a 7 da Parte II, o Artigo 1.2 está omitindo os direitos de propriedade intelectual cuja proteção resulta da Parte I – ou seja, aqueles direitos cuja proteção é obrigatória em razão da incorporação da Convenção de Paris pelo Artigo 2.1 do Acordo (nomes comerciais e repressão da concorrência desleal). Por outro lado, observe-se que, ao referir-se às Seções 1 a 7, o Artigo 1.2 abrange os dispositivos dessas seções, e não apenas os títulos dos dispositivos. Isto é, mesmo aqueles direitos que são mencionados nos dispositivos mas não fazem objeto de títulos de dispositivos, estão abrangidos. Isto aplica-se em especial às cultivares.¹⁷² Já o Artigo 42.1 – relativo às medidas para fazer respeitar os direitos – é mais amplo, pois refere-se a “qualquer direito de propriedade intelectual coberto por este Acordo,” o que inclui os mesmos direitos a que o Artigo 1.2 se refere bem como aqueles direitos que a Convenção de Paris manda proteger. No entanto, a diferença de cobertura dos Artigos 1.2 e 42.1 não tem impacto na interpretação do Acordo, pois o Artigo 1.2 é completado pelo texto do Artigo 2.1. Juntos, eles formam o mesmo âmbito de cobertura a que o Artigo 42.1 se refere. Já a nota 3 limita as obrigações relativas aos princípios de tratamento

¹⁷² O Órgão de Apelação, na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, corrigiu o entendimento do Grupo Especial de que “propriedade intelectual significa aquelas categorias de propriedade intelectual

que aparecem nos títulos das Seções 1 a 7 da Parte II.” O Órgão de Apelação disse:

“Na nossa opinião, a interpretação do Grupo Especial ignora as palavras claras do Artigo 1.2, porque não leva em conta que a frase ‘os objetos das Seções 1 a 7 da Parte II’ cobre não só as categorias de propriedade intelectual indicadas em cada título de seção, mas também outros temas. Por exemplo, na Seção 5 da Parte II, intitulada ‘Patentes’, o Artigo 27.3(b) dispõe que os Membros têm a opção de proteger invenções relativas a variedades vegetais por meio de direitos *sui generis* (tais como direitos de obtentor) em vez de por meio de patentes. Pela teoria do Grupo Especial, esses direitos *sui generis* não estariam cobertos pelo Acordo TRIPS. A opção que o Artigo 27.3(b) oferece seria excluída do Acordo TRIPS.”

WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo 335.

nacional e de nação mais favorecida aos “aspectos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este Acordo.”¹⁷³

3.

Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros o tratamento previsto neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem membros dessas Convenções.²

[...]

1 O termo “nacionais” é utilizado neste Acordo para designar, no caso de um território aduaneiro separado Membro da OMC, pessoas físicas ou jurídicas, que tenham domicílio ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo naquele território aduaneiro.

2 Neste Acordo, o termo “Convenção de Paris” refere-se à Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; “Convenção de Paris (1967)” refere-se à Ata de Estocolmo dessa Convenção de 14 de julho de 1967. O termo “Convenção de Berna” refere-se à Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas; “Convenção de Berna (1971)” refere-se à Ata de Paris dessa Convenção de 24 de julho de 1971. O termo “Convenção de Roma” refere-se à Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de

radiodifusão, adotada em Roma em 26 de outubro de 1961. O termo

“Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados” (Tratado PICI) refere-se ao Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, adotado em Washington em 26 de maio de 1989. O termo “Acordo Constitutivo da OMC” refere-se ao Acordo que cria a OMC.

1.21. O objetivo deste parágrafo é esclarecer um aspecto que era

desconhecido no contexto do GATT: a aplicação de tratamento nacional

173 Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 3o.

às pessoas (individuais ou jurídicas), e não às mercadorias. “*Nacionais*

incluem pessoas, individuais ou jurídicas, que têm um vínculo estreito

com outros membros sem serem necessariamente nacionais.”¹⁷⁴ Este

conceito de nacionais foi tomado dos tratados administrados pela OMPI.

Além disso, a nota 1, cuja linguagem foi tomada do Artigo 3 da

Convenção de Paris, esclarece que o conceito de nacionais também se

aplica a territórios alfandegários separados, os quais são Membros da

OMC, mas não são e não podem ser Membros da União de Paris, uma

vez que o acesso a esta União está reservado exclusivamente a países.¹⁷⁵

O mesmo se aplica aos Membros da OMC que não aderiram aos tratados

administrados pela OMPI mencionados no Artigo 1.3, mesmo que

fossem elegíveis. Por fim, o Artigo 1.3 cita um tratado que nunca entrou

em vigor – o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de

Circuitos Integrados (Tratado PICI) – ao qual, portanto, nenhum

Membro da OMC poderia aceder, mesmo que quisesse. É isto o que

significa a frase “were all Members of the WTO members of those

Convenções,” a qual, infelizmente, foi mal traduzida na versão oficial brasileira. O texto original significa “como se todos os Membros da OMC fossem membros dessas Convenções,” isto é, que as disposições dessas convenções se aplicam a todos os Membros da OMC, não importando se eles aderiram a elas ou não, e muito menos se eles podiam ou não aderir a elas. A versão brasileira (“quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem membros dessas Convenções”) implica duas noções, ambas igualmente equivocadas: que todos os Membros da OMC poderão aderir às convenções da OMPI mencionadas no Artigo 1.3; e que a aplicação do princípio de tratamento nacional estabelecido nessas convenções no contexto do Acordo TRIPS estaria dependente da adesão de todos os Membros da OMC.

1.22. Para os fins da proteção de direitos de propriedade industrial de que trata o Acordo TRIPS, a palavra “nacionais” engloba três categorias de pessoas: os nacionais ou, mais especificamente, os cidadãos dos Membros da OMC (por extensão do disposto no Artigo 2.1 da Convenção de Paris); os nacionais de países que não são Membros da OMC mas que são domiciliados em um Membro da OMC (por extensão do disposto no Artigo 3o da Convenção de Paris); e os nacionais de outros países que não são Membros da OMC e que, não sendo domiciliados, têm um estabelecimento industrial ou comercial efetivo no território de um Membro da OMC. Estas duas últimas categorias são geralmente designadas como “assimilados.”

174 Ver IP/C/W/5, de 18 de maio de 1995.

175 Ver a Convenção de Paris, Artigos 20 e 21.

1.23. A nota 2 eliminou uma das assimetrias permitidas pela Convenção de Paris.¹⁷⁶ Nos termos do Artigo 27 da Convenção de Paris, as Partes Contratantes podiam continuar vinculadas a versões anteriores. Nos termos do Acordo TRIPS, isso acabou. Os Membros da OMC são obrigados a seguir as disposições da última versão da Convenção de Paris (adotada em Estocolmo, em 1967), mesmo que não a tenham subscrito. Na data em que este texto está sendo redigido (novembro de 2016), dez Partes Contratantes da Convenção de Paris (num total de 176) estão obrigadas perante as demais Partes por versões da Convenção anteriores à de 1967: a Argentina (vinculada pela versão de Lisboa, com relação aos Artigos 1 a 12); as Bahamas (vinculadas pela versão de Lisboa, com relação aos Artigos 1 a 12); as Filipinas (vinculadas pela versão de Lisboa, de 1958, com relação aos Artigos 1 a 12); o Líbano (vinculado pelo texto de Londres, de 1934, quanto aos Artigos 1 a 12); Malta (vinculada pela versão de Lisboa, com relação aos Artigos 1 a 12); a Nigéria (vinculada pela revisão de Londres, de 1934); a República Dominicana (vinculada pela revisão da Haia, de 1925); o Sri Lanka (vinculado pela versão de Londres com relação aos Artigos 1 a 12); a Tanzânia (vinculada pela versão de Lisboa, com relação aos Artigos 1 a 12); e a Zâmbia (vinculada pela versão de Lisboa, com relação aos Artigos 1 a 12). Este aspecto dá origem a um complicado nível duplo de obrigações recíprocas entre países. Como Membros da OMC, estes dez países estão obrigados tanto perante os demais Membros quanto entre si pelas disposições da última revisão da Convenção de Paris, isto é, pela versão de Estocolmo de 1967. Mas perante aqueles países que são

Membros da União de Paris mas que não aderiram à OMC, aqueles cinco países estão obrigados pelas versões anteriores, específicas de cada um, da Convenção de Paris.

176 Para uma explicação das assimetrias autorizadas pela Convenção de Paris, ver os comentários ao Artigo 2.1, *infra*.

Artigo 2

Convenções sobre Propriedade Intelectual

1.

Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12 e 19, da Convenção de Paris (1967).

2.1. Ao contrário do Acordo TRIPS, a Convenção de Paris não foi inicialmente negociada com a intenção de harmonizar os sistemas nacionais de proteção da propriedade industrial, sobretudo com relação às patentes. Como se explicará na nota de introdução à Seção 5 da Parte II, a Convenção de Paris visou sobretudo, por força da introdução do princípio de tratamento nacional, eliminar o uso dos regimes nacionais de proteção das invenções como um meio de pegar uma carona gratuita nas invenções feitas em outros países. Por isso, em matéria de patentes (e de modelos de utilidade), a Convenção de Paris foi inicialmente concebida como um meio de acesso (em igualdade de condições) à proteção nas diversas Partes Contratantes. Ela constituiu, portanto, um mecanismo de articulação de sistemas nacionais, os quais, no final do séc. XIX – não fosse pelas regras de oportunismo econômico introduzidas pela França em sua lei de 1791, como se verá – estavam mais ou menos no mesmo nível de proteção. Foi visando essa articulação, que, no campo das patentes, a Convenção de Paris introduziu, em épocas diferentes, três regras: o tratamento nacional (um verdadeiro princípio, dado o papel fundamental que ocupa na estrutura da Convenção), a prioridade e a independência. Por questão de coerência, essas mesmas regras se aplicam, ainda que com diferenças, às

marcas e aos desenhos industriais.

1. O PRINCÍPIO DE TRATAMENTO NACIONAL À LUZ DA CONVENÇÃO DE PARIS

2.2. A principal obrigação que os Membros da OMC se obrigam a cumprir com respeito à Convenção de Paris é o princípio de tratamento nacional. Como se explicará na Nota Introdutória à Seção 5 da Parte II, foi em torno da necessidade de tratamento nacional que evoluiu a ideia da adoção da Convenção. Nos termos do Artigo 2(1) da Convenção de Paris, “Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos nesta Convenção.” Por causa desta última frase (“sem prejuízo”), o impacto prático da Convenção sobre as Partes Contratantes não é igual para todas as áreas de propriedade industrial de que trata, já que “os direitos especialmente previstos na Convenção” não são iguais. Por exemplo, no que respeita às marcas, aos desenhos, aos nomes comerciais e à repressão da concorrência desleal, as Partes da Convenção são obrigados não só a estender aos nacionais (e assimilados) das outras Partes os direitos que concedem aos seus próprios nacionais, como também devem garantir àqueles os direitos garantidos pela Convenção ainda que, eventualmente, não garantam esses direitos aos seus cidadãos. Expressam esta garantia o Artigo 5 *quinqüies* (“Os desenhos industriais serão protegidos [...]”), o Artigo 6 *quinqüies*(A)(1) (“Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no

país de origem *será* admitida para registro e *protegida* [...].”), o Artigo 6 *sexies* (“Os países da União *se comprometem a proteger* as marcas de serviço.”), o Artigo 8o (“O nome comercial *será protegido* [...].”), o Artigo 10 *bis* (“Os países da União *obrigam-se a assegurar* [...] proteção efetiva contra a concorrência desleal) (ênfases acrescentadas). Estes compromissos são essencialmente formulados com relação aos nacionais das outras Partes, pelo que, mesmo que um país não proteja as marcas de serviço de seus nacionais, tem que proteger as dos nacionais das demais Partes. Mas no que respeita às patentes e aos modelos de utilidade, o tratamento é distinto, pois não existe na Convenção nenhuma disposição que obrigue as Partes Contratantes a conceder esses títulos. As várias regras da Convenção que se aplicam às patentes e aos modelos de utilidade, como a prioridade, entendem-se como sendo de cumprimento obrigatório se, e só se, as Partes Contratantes concederem patentes e modelos de utilidade. E as Partes Contratantes só estão obrigadas a reconhecer esses mesmos direitos aos nacionais das outras Partes Contratantes se, e só se, os reconhecerem aos seus próprios nacionais. No caso de a legislação de uma Parte Contratante não prever a concessão de patentes e de modelos de utilidade para os cidadãos nacionais, então a Parte Contratante em questão não está obrigada a concedê-los para os estrangeiros. Foi esta característica da Convenção que permitiu que países como a Holanda e a Suíça (que, em 1883, não dispunham de um sistema nacional de patentes) aderissem à União.¹⁷⁷ Esta mesma característica também permitiu que países (como o Brasil) se recusassem a conceder patentes para invenções farmacêuticas, pois não as

concediam para os seus próprios nacionais. Foi a esta possibilidade de alguns Membros da União de Paris manterem níveis diferenciados de

177 Ver Bureau International de l'Union, ACTES DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE RÉUNIE À PARIS DU 4 AU 20 NOVEMBRE 1880, p. 34 (2a ed., BUI, Berna, 1902).

proteção das patentes, mais baixos do que aqueles em vigor em alguns países desenvolvidos, e sobretudo discriminatórios contra alguns campos tecnológicos, que se dava o nome de *assimetrias*. A possibilidade de recorrer às assimetrias da Convenção de Paris durou entre 1883 e 1996 (quando o tratamento nacional do Acordo TRIPS se tornou obrigatório para todos os Membros da OMC), restando aos Membros da OMC o recurso às flexibilidades. Ver-se-á isto com mais detalhe nos comentários ao Artigo 3o.

2.2. Note-se que, na Convenção de Paris, o princípio da igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros não é absoluto. Com efeito, o Artigo 2(3), o qual se aplica no contexto das medidas para fazer respeitar os direitos, implica a possibilidade de se dar aos estrangeiros tratamento menos favorável do que aquele que é reservado aos nacionais.¹⁷⁸ Por outro lado, a Convenção de Paris contém dois elementos que reservam aos estrangeiros tratamento mais favorável que não se aplica aos nacionais. Um é a prioridade – uma exceção à regra da novidade da qual os nacionais não se beneficiam. O outro é a possibilidade de registro e proteção das marcas “tal e qual” (Article 6 *quinquies*), ainda que com as reservas mencionadas nesse dispositivo.

2. PRIORIDADE

2.3. Segundo a regra da prioridade, uma vez que um pedido de patente seja regularmente depositado num dos países membros da União de Paris, qualquer pedido que for posteriormente depositado em qualquer outro membro da União antes do fim de um período de doze meses não será, quanto à novidade, prejudicado por quaisquer fatos verificados nesse intervalo, como, por exemplo, outro pedido, a publicação ou exploração comercial da invenção, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca. Estes atos não podem fundamentar nenhum direito de terceiros nem nenhum direito pessoal de posse (Convenção de Paris, Artigo 4(A)(1) e (B)).

2.4. A prioridade é uma das duas exceções admitidas à novidade (a outra é a proteção temporária concedida às invenções divulgadas, sob certas condições, em feiras e exposições internacionais, de acordo com o Artigo 11).¹⁷⁹ O benefício da prioridade não é irrestrito. Considerando que a ¹⁷⁸ Ver comentários ao Artigo 3o, *infra*.

¹⁷⁹ Vários membros da União de Paris, incluindo o Brasil, têm vindo a introduzir uma terceira exceção: o período de graça, o qual se destina a proteger os inventores contra os efeitos da divulgação prematura das invenções por terceiros de forma abusiva ou não autorizada. O período de graça permite também que os pesquisadores académicos se apressem a publicar seus trabalhos sem ter que função essencial da propriedade intelectual é assegurar a diferenciação, e uma vez que a função diferenciadora é assegurada, entre outros mecanismos, pela novidade, as exceções à novidade têm naturalmente

um impacto negativo sobre a diferenciação. Quanto mais se flexibilizar o critério da novidade como fator de diferenciação, mais se abrem as portas para admitir à proteção ativos que não são diferenciados. O impacto negativo do desrespeito à novidade foi explicado nos debates entre as partes em *Darcy v. Allen*, um caso julgado na Inglaterra pelo Tribunal do Rei (*King's Bench*), em 1603. Criticando um monopólio para a importação de cartas de jogar que já estavam disponíveis no mercado inglês e que, portanto, o beneficiado pelo monopólio não inventou ou criou, o advogado do autor pleiteou que

“Este mesmo [monopólio] levava ao empobrecimento de vários artesãos e outros, os quais, pelo trabalho de suas mãos em seu ofício ou comércio, se haviam mantido a si e às suas famílias, e os quais agora serão obrigados a viver no desemprego e na pobreza; [...]. E a *Common Law*, quanto a este ponto, coincidia com a equidade da Lei de Deus, tal como aparecia no Deut.[eronômio] cap. xxiv. ver. 6, *Non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam, quia animam suam apposuit tibi*; [Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima nem a de baixo; pois se penhoraria assim a vida.¹⁸⁰]; donde se conclui que o comércio de cada homem mantém a sua vida, e portanto ele não deveria ser privado ou desapropriado dele, não mais do que da sua vida.”¹⁸¹

2.5. A concessão de direitos sobre patentes ou outros ativos de propriedade intelectual não deve interferir na liberdade de trabalho preexistente no mercado. Isto era verdade em 1603, e continua sendo

hoje. A exceção à novidade que resulta da regra da prioridade unionista não deixa de estar em conflito com esta ideia, na medida em que, uma vez que um pedido de patente é depositado num país, o requerente tem doze meses para decidir se quer solicitar patente para a mesma invenção em outro país. Esta decisão tem impacto sobre os empresários no segundo país. Se eles tomaram conhecimento do primeiro depósito (e do respectivo conteúdo), eles sentir-se-ão inseguros quanto à possibilidade de usar a invenção respectiva, pois poderão recear que o inventor virá recear a perda da novidade. Foi uma proposta de adoção do período de graça pelo Gabinete Internacional da OMPI que esteve na origem do projeto de Tratado Suplementando a Convenção de Paris com Respeito às Patentes. Ver, *supra* nota 36. Ver tb. os comentários ao Artigo 27.1.

180 Tradução obtida em <www.bibliaonline.com.br/acf/dt/24>.

181 Sheppard (ed.), *supra* nota 30.

mais tarde ao seu país solicitar patente e obter direitos exclusivos. Se esses empresários não sabiam daquele depósito e de alguma forma adquiriram conhecimento da invenção (incluindo por meio de esforço inventivo próprio) e começaram a explorá-la, poderão ser surpreendidos mais tarde com o depósito do pedido reivindicando a prioridade estrangeira – ficando, assim, vulneráveis a ações judiciais por violação de patente.¹⁸²

2.6. Este impacto negativo da regra da prioridade sobre empresários locais – bem como sobre a sociedade como um todo – explica o modo como o Artigo 4(C)(1) da Convenção de Paris foi redigido (“Os prazos de prioridade [...] serão de doze meses para as patentes e modelos de

utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio [...].”) O tempo e o modo do verbo ser, tal como utilizado neste texto, indicam uma ação de forma determinante, impositiva. Isto significa que, por um lado, as Partes Contratantes da Convenção não podem adotar períodos mais curtos de prioridade. Mas, por outro lado, as Partes não podem deixar os pedidos de patente, de marcas e de desenhos de origem estrangeira em suspenso para além dos períodos mencionados no Artigo 4(C)(1). Este aspecto foi levantado por um delegado do Uruguai no momento em que nascia a Convenção de Paris, na reunião de Paris de 1880. Esse delegado não aceitava um período longo para a prioridade (a proposta inicial era de um pedido de 6 meses). A sua proposta era que a prioridade fosse dada apenas por 4 meses, pois a “Conferência, ao proteger a propriedade industrial, não deveria ignorar os interesses dos consumidores, da Humanidade; uma vez que uma descoberta ou invenção útil nasce, toda a humanidade deveria beneficiar-se dela.”¹⁸³ Este entendimento ocasiona uma questão de conflito entre o espírito e a letra da Convenção de Paris e o disposto nos Artigos 22 e 39 do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).¹⁸⁴ Em termos práticos, os dois dispositivos levam a

¹⁸² As leis de alguns países (incluindo do Brasil) tentam remediar este problema pela adoção da exceção do usuário anterior. Ver os comentários ao Artigo 30. Mas a exceção do usuário anterior, como o seu nome diz, só resolve (em parte) o problema dos usuários anteriores que são surpreendidos por pedidos de patente de terceiros. Não resolve, claro, o problema daqueles que deixaram explorar as invenções porque tiveram conhecimento dos pedidos formulados no exterior e

ficaram com receio de se expor a possíveis ações judiciais caso não aguardassem o fim do período de prioridade.

183 Ver ACTES DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE (1880), pág. 76, *supra* nota

144.

184 O Artigo 22(1) do PCT dispõe (em parte):

“O requerente remeterá a cada Organismo designado uma cópia do pedido internacional [...] e uma tradução desse pedido (tal como que a fase nacional dos pedidos internacionais de patentes comece 18 meses após o término do período de prioridade. É verdade que o período de prioridade de doze meses é reconhecido para os fins do exame das invenções submetidas ao regime do PCT.¹⁸⁵ Mas os pedidos ficarão pendentes por um período mais longo – de até 18 meses – antes que sejam confirmados e ingressem na fase nacional. Esta demora causa aos empresários e à sociedade dos países designados um ônus adicional, pois haverá que esperar durante um período consideravelmente mais longo para se saber quais invenções poderão ser livremente usadas.¹⁸⁶ prescrita) e pagar-lhe-á (se for caso disso) a taxa nacional, o mais tardar na ocasião da expiração de um prazo de 30 meses a contar da data de prioridade.”

O Artigo 39(1)(a) do PCT dispõe (em parte):

“Se a eleição de um Estado contratante for realizada antes da expiração do décimo nono mês a contar da data de prioridade, o Artigo 22 não se aplicará a esse Estado e o requerente remeterá a cada Organismo eleito uma cópia do pedido internacional [...] e uma tradução (tal como prescrita) desse pedido e pagar-lhe-á (se for caso disso) a taxa nacional, o mais tardar ao expirar um prazo de trinta meses a contar da data de prioridade.”

Estes dois dispositivos referem-se a procedimentos distintos dentro do sistema do PCT, os quais precedem a entrada do pedido na fase nacional: o Artigo 22 refere-se aos “pedidos sob o Capítulo I,” os quais serão submetidos a uma busca internacional; o Artigo 39 refere-se aos “pedidos sob o Capítulo II,” os quais serão objeto de um exame internacional preliminar.

185 Ver o PCT, Artigo 8o.

186 Este aspecto foi comentado nas negociações do PCT, tendo a Argentina feito a seguinte observação na conferência diplomática em que o Tratado foi adotado:

“A proposta [feita pela Argentina, documento PCT/DC/54] era que o período de 20 meses mencionado no parágrafo (1) deveria ser reduzido para 12 meses. Reduzindo o limite para 12 meses manteria o princípio da Convenção de Paris, segundo o qual um requerente desejando obter uma patente num determinado país com a prioridade de um pedido anterior depositado em outro país deve depositar o seu pedido dentro de 12 meses. O interveniente não via razões para alargar esse período.

Esse alargamento não poderia ser visto como estando em conformidade com o espírito da Convenção de Paris e aumentaria as obrigações dos Estados membros de um modo que não constava da Convenção de Paris. A busca internacional podia ser iniciada cedo, durante o ano de prioridade, e podia ser completada antes do seu término.”

Ver RECORDS OF THE WASHINGTON DIPLOMATIC CONFERENCE ON THE PATENT COOPERATION TREATY – 1970, pág. 624 (OMPI, Genebra, 1972). Posteriormente, quando, em 2001, as Partes Contratantes do PCT discutiram a ampliação do período inicial de 20 meses para 30 meses (a contar da data da prioridade) para

a entrada dos pedidos internacionais na fase nacional, os representantes de

2.7. A prioridade não tem a mesma importância com relação às marcas e aos desenhos que tem para as patentes, posto que os respectivos direitos não dependem tanto de formalidades de depósito e registro. As marcas estão fundamentalmente ligadas ao seu uso e à percepção da sua capacidade de distinguir pelos consumidores. É por isto que mesmo em países que adotam a obrigatoriedade de registro das marcas se reconhecem direitos que resultam do uso. É o caso do Brasil, por exemplo.¹⁸⁷ Por seu turno, os desenhos são, em sua essência, obras de natureza artística, ainda que concebidos como moldes ou formatos de produção de bens de consumo em série, e por isso muitos Membros da OMC reservam-lhes proteção pelos direitos de autor (portanto, sem necessidade da formalidade do registro) a par da proteção pela propriedade industrial. A prioridade, no entanto, aplica-se às marcas e aos desenhos, por força da Convenção de Paris, na medida em que os requerentes de registros em seus países podem querer utilizá-la para ganhar vantagem competitiva nos outros membros da União.

3. INDEPENDÊNCIA

2.8. A regra da independência¹⁸⁸ é um corolário da territorialidade dos direitos de propriedade intelectual, os quais, por sua vez, são uma expressão da soberania dos Estados Membros. Os efeitos dos direitos concedidos ou reconhecidos não podem ultrapassar as fronteiras do país concedente, a menos que um acordo entre países mude os efeitos territoriais da soberania. Por isso, os títulos e os direitos sobre um ativo de propriedade intelectual não se comunicam com os títulos e direitos

que possam incidir sobre o mesmo ativo em outros países. Os títulos e os direitos respectivos são independentes. Vejamos agora alguns exemplos das reservas que algumas delas exprimiram contra a sua aceitação, considerando os abusos anticompetitivos que tal ampliação poderia gerar (Reino Unido), ou porque prejudicaria os interesses de terceiros (Áustria, China, Brasil, Dinamarca, Noruega e Suécia), ou porque geraria confusão para terceiros (Turquia). Ver *Report, Committee on Reform of the Patent Cooperation Treaty (PCT), First Session, May 21 to 25, 2001, PCT/R/1/26*, de 25 de maio de 2001, pp. 35-36.

187 Artigo 129, §1o, da Lei 9.279/96.

188 Nos comentários que se seguem farei referência à independência como uma “regra.” No entanto, não estaria equivocado mencioná-la como um “princípio” pois, como se verá, a sua aplicação influencia a operação de outras normas, como é o caso do Artigo 6o do Acordo TRIPS, o qual trata da exaustão. No entanto, mantereí a designação de “regra,” para evitar confusão com o princípio fundamental da Convenção de Paris – o de tratamento nacional – que preside a interpretação e a aplicação de todas as normas substantivas da Convenção. aspectos da independência aplicados especificamente às patentes, às marcas e aos desenhos.¹⁸⁹

(a) Independência das patentes

2.9.

De acordo com a regra da independência, uma patente solicitada num país da União por um nacional de outro membro da União será independente de patentes obtidas para a mesma invenção em outros países, quer estes sejam membros da União ou não. Esta regra deve ser entendida de uma forma irrestrita (“de modo absoluto,” na versão da

tradução oficial brasileira), o que significa que as patentes solicitadas

durante o período de prioridade em um membro da União são

independentes da patentes obtidas em outros países tanto no que diz

respeito aos fundamentos para a anulação e a caducidade quanto no que

189 As indicações geográficas não obedecem a esta lógica. A razão é que a própria

existência da indicação geográfica está intrinsecamente ligada a um território e

aos produtores nele sediados. Quem sabe da associação entre o produto e a região

em que ele é produzido ou extraído (incluindo as práticas tradicionais associadas)

é, naturalmente, a população da região e do país. Quando o próprio país considera

que essa associação foi perdida, é natural que os demais Membros da OMC

entendam que a respectiva indicação geográfica deixa automaticamente de

também merecer proteção em seus territórios. Daí a exceção à regra de

independência que decorre, implicitamente, do disposto no Artigo 22.1 e, *a*

contrario, do disposto no Artigo 24.9 (“Não haverá, neste Acordo, obrigação de

proteger indicações geográficas que não estejam protegidas, que tenham deixado

de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem.”). O

Artigo 6o do Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e

seu Registro Internacional, de 31 de outubro de 1958, dispõe que:

“Uma denominação que tenha recebido proteção num dos países da

União Especial de acordo com o procedimento do Artigo 5o não pode,

nesse país, ser considerada genérica, enquanto for protegida como uma

denominação de origem no país de origem.”

Com linguagem mais simples, a Revisão de Genebra do Acordo de Lisboa,

assinada em 21 de maio de 2015 (mas ainda não em vigor), mantém esta mesma

disposição. Trata-se do Artigo 12. Mas este dispositivo agora é acompanhado de

uma nota de rodapé, dizendo que esta dependência não impede que noutra Parte Contratante a denominação de origem ou indicação geográfica (posto que o Acordo de Lisboa foi ampliado de modo a cobrir indicações geográficas também) se torne genérica em determinadas circunstâncias. Poderíamos chamar a isto de “dependência positiva,” na medida em que os membros da União Especial de Lisboa, na sua versão original, estão proibidos de terminar a proteção de uma denominação de origem enquanto esta estiver sob proteção no país de origem. Mas, como se disse acima, os membros não estão obrigados a terminar essa proteção quando a proteção acaba no país de origem. Fica a seu inteiro critério. diz respeito à sua duração (Convenção de Paris, Artigo 4 *bis*(1) e (2)).¹⁹⁰

Portanto, pela regra da independência, o término do período de vigência de uma patente em outro país (não importando se esse outro país é ou não membro da União) não deve causar a caducidade da patente para a mesma invenção num membro da União. Esta formulação da regra da independência deveu-se à tendência que havia em várias Partes Contratantes da Convenção de Paris de fazer a vigência de patentes concedidas nesses países dependente da vigência das patentes para as mesmas invenções concedidas nos países em que primeiro foram depositadas ou concedidas. Estava neste caso o Brasil, que, na Lei no. 4.137, de 10 de setembro de 1962 (que regulava a repressão do abuso do poder econômico), incluiu um dispositivo (o Artigo 4º) que determinava que “Será automaticamente cassada a patente concedida pelo Departamento Nacional de Propriedade Industrial desde que feita prova de já haver sido concedida e caducado em nação que mantenha acordos sobre a matéria com o Brasil.”¹⁹¹

190 Bodenhausen explica que a regra da independência só se aplica às patentes normais, e não às patentes especiais, tais como as patentes de importação, ou de introdução, ou de confirmação, ou de revalidação. Estas são concedidas com base numa patente estrangeira e são, portanto, e por definição, dependentes dela.

Bodenhausen, *supra* nota 39, pp. 61-62. As versões de 1978 e de 1991 da Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (de 2 de dezembro de 1961) (conhecida como Convenção da UPOV, em razão do nome, em francês, da União criada para administrar a Convenção) dispõem sobre a aplicação da independência às variedades vegetais (ou cultivares). Nos termos da versão de 1978 (Artigo 11(3)), a independência é irrestrita:

“A proteção solicitada em diferentes Estados da União [...] é independente da proteção obtida para a mesma variedade nos outros Estados [...]”

De acordo com o Artigo 10(3) da versão de 1991, a independência parece ter sido limitada aos fundamentos para negar pedidos de proteção e à duração dos direitos:

“Nenhuma Parte Contratante recusará conceder direitos de obtentor ou limitar a sua duração sob o fundamento de que proteção para a mesma variedade não foi solicitada, foi negada ou terminou em qualquer outro Estado ou organização intergovernamental.”

Os textos dos três Atos da UPOV (como são conhecidas as Convenções), leis nacionais sobre proteção de cultivares e informação sobre o trabalho da secretaria da UPOV estão disponíveis na respectivo site, em <www.upov.org>. A Convenção da UPOV, versão de 1978, foi promulgada no Brasil pelo Decreto no. 3.109, de 30 de junho de 1999.

191 Este dispositivo havia sido vetado pelo Presidente da República, mas foi depois mantido pelo Congresso Nacional. Cf.

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4137impressao.htm.

2.11. A regra da independência, em face do modo absoluto pelo qual deve ser entendida, implica também a proibição da adoção da exaustão dos direitos de patente em outros membros da União em razão de os direitos de uma patente sobre a mesma invenção se terem esgotado em outro país.¹⁹² Em outras palavras, um titular de patente num país da União tem o direito de proibir terceiros de importar bens de outro país (membro ou não da União) nos quais esses bens, protegidos por uma patente para a mesma invenção, tenham sido colocados no mercado pelo mesmo titular ou por terceiros autorizados. Portanto, ainda que a venda autorizada dos bens no outro país esgote os direitos de patente do seu titular nesse país, esse ato não pode impactar os direitos do mesmo titular sobre outra patente, concedida em outro país, onde ela é independente “de modo absoluto.” Assim, a regra da independência tem impacto sobre as disposições do Artigo 6o do Acordo TRIPS. Mas, uma vez que os Membros da OMC só estão obrigados a respeitar a independência (bem como as outras obrigações da Convenção de Paris) com respeito às Partes II, III e IV do Acordo TRIPS, e considerando que o Artigo 6o faz parte

da Parte I, segue-se que o Acordo TRIPS não incorporou a independência com relação à exaustão internacional. Além disso, ainda que o Artigo 28 (que define os direitos decorrentes das patentes, incluindo o direito de proibir outros de importar) seja um dispositivo da Parte II, a nota 6 do Acordo explica que esse direito “está sujeito ao disposto no Artigo 6.”¹⁹³

Assim, os Membros da OMC não estão obrigados a aplicar a regra da independência com relação ao Artigo 28. Mas os Membros da União de Paris estão obrigados, entre si, a cumprir as prescrições da Convenção, incluindo, portanto, a proibição de aplicar a exaustão internacional. O Artigo 2.2 do Acordo, como se verá a seguir, não derogou a aplicação

¹⁹² Os Gabinetes Internacionais Unidos para a Proteção da Propriedade Intelectual (antecessores da OMPI, conhecidos pela sigla BIRPI, de *Bureaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*, que atuavam como secretaria das Uniões de Paris e de Berna) tinham o mesmo entendimento. No comentário que fizeram à Lei Modelo sobre Invenções para os Países em Desenvolvimento, os BIRPI fizeram a seguinte observação:

“O parágrafo (2) significa que, de modo geral, todo o produto patenteado pode ser livremente usado, revendido, etc, depois de ter sido vendido licitamente no país. [...] Também não faz diferença se o produto foi licitamente fabricado ou licitamente vendido em outro país, *uma vez que estes atos não afetam a patente no próprio país.*” (ênfase acrescentada).

Cf. MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON INVENTIONS, pág. 46 (BIRPI, Genebra, 1968).

¹⁹³ Ver os comentários ao Artigo 28.

da independência à exaustão internacional, por tratar-se de uma disposição “TRIPS plus.”

2.12. O Artigo 4 *bis*(2) da Convenção de Paris associa a regra da independência à prioridade. A razão desta associação está em que os pedidos depositados pelo regime da prioridade contêm uma referência obrigatória aos pedidos estrangeiros originais. Formalmente, portanto, as patentes resultantes não são completamente independentes. Mas são-no de forma substantiva, isto é, no que diz respeito aos direitos decorrentes das patentes. Quando pedidos de patente para a mesma invenção são depositados em países diferentes sem reivindicação do benefício da prioridade, a regra da independência aplica-se naturalmente, sem necessidade de se recorrer às disposições do Artigo 4 *bis*.

2.13. A regra da independência das patentes da Convenção de Paris também tem relevância com relação às licenças compulsórias. Já foi sugerido que, se um pequeno país, sem capacidade de fabricação, conceder uma licença compulsória, essa licença poderia ser “reconhecida” por outro país e um fabricante local poderia receber uma licença para fabricar e exportar os produtos abrangidos pela patente para o primeiro país.¹⁹⁴ Esta ideia não é compatível com o disposto no Artigo 31(f) do Acordo TRIPS, segundo o qual o uso de uma invenção patenteada sob uma licença compulsória

“será autorizado

predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que o autorizou.” Nem é compatível com a regra da independência das patentes, de acordo com a qual os efeitos de uma licença compulsória concedida num país não podem afetar uma patente concedida para a mesma invenção noutro país membro da União. Como as licenças compulsórias são objeto do Artigo 31 do Acordo, o qual está colocado na Parte II, elas estão sujeitas à regra da independência das patentes. No entanto, os Membros da OMC renunciaram, observadas determinadas condições, aos direitos previstos pelo Artigo 31(f) no que diz respeito aos produtos farmacêuticos.¹⁹⁵ Mas não quero dizer com isto que as licenças obrigatórias, na Convenção de Paris, não podiam ser concedidas com o objetivo principal de exportar. Ao contrário do Acordo TRIPS,

¹⁹⁴ Ver *Communication from the European Communities and their Member States*, IP/C/W/280, de 12 de junho de 2001. A proposta das CE foi até um certo ponto incorporada ao parágrafo 6o da declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, adotada na Quarta Sessão da Conferência Ministerial da OMC, em Doha (ver WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001). Ver comentários ao Artigo 8.1, *infra*.

¹⁹⁵ Ver *Decision of the General Council on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*, of 30 August 2003, IP/C/405, de 28 de agosto de 2003. Ver, *infra*, comentários ao Artigo 8.1.

não existe na Convenção nenhuma disposição em contrário. O que a regra da independência da Convenção de Paris proíbe é o

reconhecimento automático por um membro da União dos efeitos de uma licença compulsória concedida noutro país. Essa regra não proíbe que uma licença compulsória seja concedida para fabricar e exportar o produto coberto direta ou indiretamente (isto é, pelo processo).

(b) Independência das marcas

2.14. O Artigo 6o da Convenção de Paris aplica a regra da independência às marcas de fábrica e de comércio.¹⁹⁶ Mas a regra estende-se também às marcas de serviço.¹⁹⁷ Aplicada às marcas, a regra da independência significa que: (a) os países da União serão livres para determinar os requisitos relativos ao depósito e ao registro das marcas, quer sejam de origem nacional ou estrangeira (Artigo 6(1)), com exceção da vedação constante do parágrafo (2); (b) o registro de uma marca num país da União não pode depender do pedido, registro ou renovação de registro para a mesma marca no país de origem (Artigo 6(2)); e (c) uma marca devidamente registrada num país da União “será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem” (Artigo 6(3)).”

2.15. Bodenhausen observou que o Artigo 6o “pode ser comparado com o Artigo 4 *bis* tratando do mesmo tema com respeito às patentes.”¹⁹⁸ Com efeito, mesmo se o Artigo 6o não está tão claramente redigido quanto o Artigo 4 *bis*, sobretudo no que diz respeito ao aspecto de que a independência das patentes “deve entender-se de modo absoluto” (Artigo 4 *bis*(2)), pode-se afirmar que ele também determina a independência das marcas quanto aos direitos e não apenas quanto às

¹⁹⁶ A Convenção de Paris na versão francesa original menciona, no Artigo 1.2

(que enumera os objetos de propriedade industrial que estão sujeitos à aplicação do princípio de tratamento nacional), as marcas de fábrica e comércio. A versão brasileira também enumera as duas espécies de marcas. Mas a versão inglesa não faz distinção, referindo-se às marcas de fábrica e de comércio como *trademarks* e apenas as distinguindo das marcas de serviço. Neste livro, para efeitos de simplificação, faz-se em geral referência às marcas, englobando tanto as marcas de fábrica e de comércio – e muitas vezes, também as de serviço. A distinção entre marcas de fábrica e de comércio não tem implicações práticas. E a distinção entre marcas e marcas de serviço também raramente as tem – exceto que, à luz da Convenção de Paris, os membros da União estavam obrigados a proteger as marcas de serviço, mas não a registrá-las (Artigo 6 *sexies*). Mas mesmo esta diferença foi eliminada pelo Acordo TRIPS.

197 Ver Bodenhausen, *supra* nota 72, pág. 88.

198 *Id.*

formalidades. Este entendimento resulta do texto do Artigo 6(3), que dispõe:

“Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive o país de origem.”

Segundo o Artigo 6(3), o que é independente é a marca, não a formalidade do registro. Uma consequência disto é que, a exemplo do que se disse a propósito das patentes, à luz da Convenção de Paris as marcas não podem ser objeto de exaustão internacional. Obviamente, as disposições do Artigo 6o do Acordo TRIPS que dispõem (implicitamente) em contrário só prevalecem no que diz respeito às

relações comerciais entre os países dentro do marco da OMC, e não impede que, enquanto membros da União de Paris, esses mesmo países exijam entre si a aplicação de regras “TRIPS plus” (como as do Artigo 6(3) da Convenção de Paris). Voltarei a este tema nos comentários ao Artigo 6o do Acordo.

2.16. Note-se que o paralelo entre a independência das patentes e a independência das marcas traçado por Bodenhausen não é tão evidente assim. Na verdade, a origem das duas regras é diferente, e isso explica por que foram introduzidas na Convenção de Paris em Conferências Diplomáticas distintas. Para uma melhor compreensão, vale a pena traçar aqui, rapidamente, as origens do Artigo 6o da Convenção de Paris.

2.17. A regra da independência das marcas foi introduzida na Convenção de Paris muito depois da mesma regra aplicada às patentes. A independência das patentes foi introduzida na revisão de 1900, em Bruxelas, e ampliada na revisão de Washington, em 1911. Já a primeira referência à necessidade de se adotar a regra da independência com relação às marcas foi feita nos debates em Washington, em 1911, mas sem que fosse aprovada linguagem nesse sentido. O primeiro membro da União a propor a inclusão na Convenção da regra da independência das marcas foi a Alemanha:

“O depósito de uma marca de indústria ou de comércio no país de origem não é necessário se a marca estiver conforme às leis do país no qual a proteção é solicitada. A proteção de uma marca num dos países da União será independente da proteção obtida para a mesma marca nos outros países.”¹⁹⁹

2.18. A proposta alemã estava associada à natureza especial e limitada da proteção das marcas tal como inicialmente estabelecida pela 199 Ver UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – CONFERENCE DE WASHINGTON DU 15 MAI AU 2 JUIN 1911, págs. 91-92 (Bureau International de l’Union, Berna, 1911).

Convenção de Paris. Com efeito, o Artigo 6o da Convenção de Paris, tal como constava da primeira versão, de 1883, não cuidava da proteção das marcas em geral, e sim da obrigação dos membros da União de Paris de aceitarem, para os fins do depósito e da proteção “tal e qual” toda a marca que tivesse sido regularmente depositada “no país de origem.” Tratava-se, portanto, de obter em outros países a confirmação dos efeitos de um depósito ou de um registro feito regularmente no país de origem. Hoje, a proteção *tal e qual* das marcas tem importância secundária. Na economia globalizada em que vivemos, as empresas multinacionais adotam marcas diferentes de acordo com as especificidades econômicas e culturais dos mercados em que concorrem. Para muitas das mercadorias que circulam pelo mundo, a origem não tem importância, pois elas são concebidas, desenhadas, fabricadas e montadas em diversos lugares, formando uma cadeia geográfica de valor acrescentado. O suco de laranja que é vendido na Europa é feito com laranjas importadas da Flórida e do Brasil. Os computadores pessoais são desenhados nos Estados Unidos, os seus componentes são fabricados em diversos países, e depois são montados na China. Os telefones celulares são intelectualmente concebidos e fabricados por uma miríade de empresas de nacionalidades diferentes. Estas são situações que se vivem hoje. Em 1883, no entanto, a proteção

de marcas no exterior era baseada nos depósitos feitos nos países de origem. Na realidade, o texto da Convenção de Paris de 1883 não representava um avanço significativo com relação à lógica que estava por trás dos primeiros acordos bilaterais sobre a proteção das marcas, conforme se explicará na introdução à Seção 2 da Parte II.²⁰⁰ Em 1883 as marcas eram ainda protegidas na medida em que designavam produtos originados nos países que eram parceiros comerciais entre si. Essa origem tinha que ser de algum modo confirmada, de modo a que as concessões comerciais reciprocamente feitas não fossem, por erro quanto à origem, aplicadas a mercadorias de outra procedência. E o modo mais fácil e imediato de fazer essa confirmação era reconhecer as marcas registradas nos países de origem (e confirmadas, “tais e quais,” mediante o registro e a proteção no país parceiro). A ideia de uma economia globalizada, com as múltiplas e inúmeras cadeias de valor acrescentado (em que cada país acrescenta um pouco a um produto) ainda não havia nascido. Em 1883 a realidade comercial era muito mais simples do que a de hoje. De qualquer modo, o texto de 1883 representou já uma pequena evolução no modo como os países viam as marcas internacionais, como se verá a seguir. Esta evolução levou a uma diminuição da importância da proteção “tal e qual” e a um começo da adoção da proteção pelo regime da independência.

²⁰⁰ Ver, *infra*, notas 399-420 e texto correspondente.

2.19. Em 1911 a Alemanha já tinha uma noção da mudança no comércio internacional que estava por vir. A ata das negociações sobre este tema revela o que a Alemanha pensava sobre a independência das marcas:

“Deve-se a uma errada interpretação do Artigo 6 o fato de que se possa ser levado a entender que a Convenção adota o princípio da independência das marcas. Qualquer que seja o fundamento, é necessário afirmar o contrário. Não há razão para subordinar a proteção de uma marca no estrangeiro à proteção da mesma marca no seu próprio país.

Exigir que um estrangeiro deposite primeiro em seu país a marca que ele quer proteger em outro país equivale a restringir a sua escolha e a impor despesas desnecessárias. As necessidades do comércio internacional transformaram a velha noção da marca. Hoje, o produto deve apresentar uma marca que seja diferente de acordo com o país no qual ele é vendido e esta marca deve corresponder ao gosto do consumidor – é necessário portanto permitir ao cidadão da União que adote marcas diferentes adaptadas aos diferentes países em que vende os seus produtos, sem lhe impor a obrigação de requerê-las primeiro em seu próprio país, onde talvez elas não correspondam à concepção nacional da marca e, portanto, possam não ser aceitas. Enfim, o melhor modo de eliminar as dificuldades que o Artigo 6 levanta é tornar as marcas independentes.”²⁰¹

Segundo a ata da Conferência Diplomática, a França “opôs-se energicamente” à proposta alemã. Segundo a delegação francesa, o Artigo 6 estava baseado na teoria “do estatuto pessoal da marca.” A dependência das marcas era uma consequência natural desses estatuto.

Mantendo as marcas dependentes, os empresários franceses podiam verificar se as marcas registradas no estrangeiro e que reivindicavam a origem francesa eram imitações de marcas francesas, já que estas teriam que ser primeiro registradas em França.²⁰²

Várias delegações apoiaram a proposta alemã (nomeadamente o Reino Unido, a Áustria, os Estados Unidos e a Itália) mas, em razão da inexistência de consenso, a proposta foi rejeitada.²⁰³

2.22. Na Conferência Diplomática da Haia, em 1925, a Alemanha voltou a submeter a proposta que havia feito em 1911. O Reino Unido propôs

201 CONFÉRENCE RÉUNIE À WASHINGTON, *supra* nota 199, págs. 300-301.

202 *Id.* pág. 301.

203 *Id.*

também a introdução da independência das marcas, mas com um sentido diferente:

“A proteção de uma marca de fábrica ou de comércio registrada num membro da União será independente da proteção obtida para a mesma marca em outros países. Consequentemente, a renovação do registro de uma marca de fábrica ou de comércio no país de origem não acarretará a obrigação de renovar o registro em outros países da União onde a marca tiver sido registrada.”²⁰⁴

Ainda que as duas propostas tivessem sentidos diferentes, o seu contexto era o mesmo: tanto a Alemanha quanto o Reino Unido estavam preocupados com o estatuto da dependência da marca. Mais tarde, durante a Conferência, a Alemanha aceitou unificar a sua proposta com

A delegação servo-croata sugeriu que a regra da independência poderia ser dividida em duas noções diferentes: (i) a possibilidade de obter o registro de uma marca em um país da União sem a necessidade de registrar a marca antes em outro membro da União; e (ii) a independência das marcas. A delegação disse que a possibilidade de formular pedidos independentes era uma consequência natural do tratamento nacional. Se os cidadãos de um membro da União podiam registrar uma marca no seu próprio país, então os cidadãos dos outros membros da União poderiam também fazê-lo. Portanto, a ideia de independência era também uma consequência lógica desse princípio: se uma marca pode ser depositada diretamente no estrangeiro sem um registro prévio no país de origem, segue-se que o país que recebe o pedido “não tem mais que se preocupar com as suas próprias leis.”²⁰⁶

A Alemanha repetiu a explicação segundo a qual era comum que os comerciantes quisessem registrar marcas no exterior como forma de expandir o negócio que tinham em seu país de origem. Era isto que justificava o registro “tal e qual.” Mas era também frequente que os comerciantes tivessem que adaptar as suas marcas às preferências e aos hábitos culturais dos clientes estrangeiros, o que conduziu à adoção de marcas que não tinham correspondência nos países de origem desses comerciantes.

Os debates na Haia sobre a independência das marcas foram intensos e extensos, mas ao final as propostas do Reino Unido e da

NOVEMBRE 1925, pág. 340 (Bureau International de l'Union, Berna, 1926).

205 *Id.* , pág. 443.

206 *Id.*

Alemanha não suscitaram consenso: 18 delegações votaram a favor da independência, 7 votaram contra (entre elas, a da França), e 2 abstiveram-se.²⁰⁷

2.23. Na Conferência Diplomática de Londres, realizada em 1934, a questão da independência das marcas foi novamente tema de um acalorado debate, mas com a diferença que dessa vez o próprio Gabinete Internacional defendeu a sua introdução, “enquanto necessidade do comércio moderno.”²⁰⁸ Além disso, a dependência das marcas era incompatível com alguns conceitos jurídicos, como o da territorialidade. Segundo o Gabinete, a regra da dependência, então estabelecida no Artigo 6, sobrepunha-se à regra da territorialidade. A dependência estava também em conflito com a ideia da aquisição de caráter distintivo através do significado secundário – isto podia ocorrer num país, mas não em outro. No que dizia respeito à proteção das marcas, a prática jurídica e o sistema de cada membro da União deveriam prevalecer. A dependência absoluta era incompatível com a falta de harmonização. Nalguns casos, a lei do país de origem pode permitir a cessão da marca sem o negócio ou o estabelecimento ao qual ela está associada. Se essa marca estiver registrada noutro membro da União que determine que a cessão só pode ocorrer juntamente com o negócio, essa cessão torna-se irrelevante. O Gabinete, portanto, defendia a regra da independência, exceto para aquelas marcas cuja validade dependia do registro no país de origem (em

caso de elas obedecerem aos requisitos legais do país de origem mas não aos do país de importação) – neste caso, a perda da marca no país de origem automaticamente acarretaria a perda da marca no país de importação.²⁰⁹

Esta última ideia foi contestada por várias delegações, segundo as quais a Convenção deveria adotar ou a regra da independência ou a regra da dependência – não podia ter os dois.²¹⁰

A perspectiva geral da independência foi finalmente aprovada, mas com uma condicionante importante: a regra da independência aplicar-se-ia às marcas previamente registradas de forma regular no país de origem e posteriormente em um ou mais membros da União. Esta

²⁰⁷ *Id.* p. 444.

²⁰⁸ Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LONDRES DU 1ER MAI AU 2 JUIN 1934, pág. 181 (Bureau de l'Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Berna, 1934).

²⁰⁹ *Id.* pp. 182-183. Esta sugestão corresponde a uma proposta feita pela delegação da Itália durante a Conferência Diplomática da Haia. Ver ACTES DA LA CONFÉRENCE RÉUNIE À LA HAYE, *supra* nota 204, pág. 44.

²¹⁰ ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LONDRES, *supra* nota 208, pág. 232.

solução foi adotada no Artigo 6(D) da versão de 1934 da Convenção, o qual dispunha:

“Quando uma marca de fábrica ou de comércio for regularmente registrada no país de origem, e posteriormente em um ou mais membros da União, cada uma dessas marcas nacionais será considerada, a partir da data em que for

registrada, independente da marca no país de origem, desde que esteja em conformidade com a lei nacional do país de importação.”²¹¹

2.24. Na Conferência Diplomática de Lisboa, de 1958, discutiu-se sobre como resolver o problema da possível dependência das marcas registradas inicialmente no país de origem e posteriormente em outros países, mas que, por alguma razão (por exemplo, uma alteração na lei nacional) perdeu validade no país de origem. Propôs-se que os registros posteriores deveriam continuar a ser válidos.

Mas a Convenção de Paris sofreu, em Lisboa, uma modificação muito mais profunda do que isso pois, pela primeira vez, a regra da independência relativa às marcas, enquanto corolário do tratamento nacional, foi afirmada no Artigo 6o. O registro “tal e qual” tornou-se assim um sistema subsidiário, de menor importância, como é hoje. O Artigo 6o da Convenção, com a linguagem que tem hoje, foi adotado em Lisboa.²¹² A independência está claramente associada à noção de registros independentes de marcas – e, portanto, a direitos territoriais.

2.25. A regra da independência não se aplica às marcas registradas em outros membros da União sob o Artigo 6 *quinqües* (ver Artigo 6 *quinqües*(D)). Afinal, o registro de uma marca “tal e qual” baseia-se na existência de um registro para a mesma marca no país de origem. Um membro da União no qual o pedido da marca “tal e qual” é depositado pode mesmo “exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem” (Artigo 6 *quinqües*(A)(1)). E porque a regra da independência não se aplica às marcas registradas “tais e quais,” um

registro em outro país pode caducar se o registro de origem expirar. No entanto, a questão de saber se os direitos decorrentes do registro da marca “tal e qual” podem beneficiar-se da independência permanece em aberto.

Com efeito, existe uma diferença nítida entre o registro de marcas e os direitos que decorrem do registro. Tanto o parágrafo (D) quanto o subparágrafo (A)(1) do Artigo 6 *quinquies* referem-se às formalidades do registro, não ao uso dos direitos, nomeadamente mediante o seu

211 *Id.* p. 546.

212 Ver ACTES DE LA CONFÉRENCE RÉUNIE À LISBONNE DU 6 AU 13 OCTOBRE 1958, págs. 565-620 (Bureau de l’Union Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Genebra, 1963).

exercício contra terceiros. Porque a independência é uma consequência da territorialidade, pode-se afirmar que o registro de uma marca “tal e qual” em outro país pode ser afetada por uma mudança na situação do registro original em outro membro da União. Mas os direitos que esse registro “tal e qual” conferem são independentes na medida em que são territoriais. Isto é, os registros são dependentes²¹³ mas os direitos são independentes. Por isso a primeira venda de produtos designados pela marca num país não pode afetar os direitos decorrentes do registro da mesma marca em outro país.

(c) Independência dos desenhos industriais

2.26. Ao contrário das patentes e das marcas, a Convenção de Paris não contém nenhuma disposição tratando da independência dos desenhos e modelos industriais.²¹⁴ Na verdade, no que se refere aos desenhos industriais, a Convenção de Paris limita-se a alguns poucos dispositivos

garantindo níveis mínimos de proteção além da obrigação básica de os membros da União os protegerem.²¹⁵ Mas isto não significa que a regra da independência não seja também aplicável aos desenhos industriais.

2.27. A proteção dos desenhos industriais pode ser conferida pelo direito autoral (Convenção de Berna, Artigo 2(7)) ou pela propriedade industrial (Convenção de Paris, Artigo 5 *quinquies*), conforme dispõe o Artigo 25.2

do Acordo TRIPS.²¹⁶ Se protegidos pelo direito de autor, os desenhos industriais são objeto da Convenção de Berna, a qual tem um dispositivo

²¹³ Note-se que a exceção ao princípio da independência respeitante ao registro de marcas *tais e quais* só se refere ao primeiro registro no país de origem. Entre si, os vários registros *tais e quais* feitos em outros membros da União são independentes.

²¹⁴ Ao longo deste livro, os desenhos e os modelos serão geralmente referidos apenas como “desenhos.” Esta unificação dos dois conceitos segue uma tendência moderna, incluindo a adotada pela Lei no. 9.279/96, a qual, no Título II, apenas menciona “desenhos industriais.” Na verdade a distinção é inútil, pois o regime jurídico é absolutamente idêntico, independentemente de os desenhos se apresentarem em duas ou três dimensões.

²¹⁵ Essas disposições são: os Artigos 2o e 3o (sobre tratamento nacional), o Artigo 4o (sobre prioridade), o Artigo 5(B) (sobre a proibição da caducidade, quer em razão de exploração insuficiente, quer em razão de importação), o Artigo 5(D) (sobre a proibição da exigência de notícia relativa ao depósito ou ao registro do desenho como condição de proteção), o Artigo 5 *bis* (sobre o período de graça relativo ao pagamento de taxas de manutenção) e o Artigo 11 (sobre proteção temporária para desenhos que figurarem em exposições internacionais). Ver,

infra, os comentários ao Artigo 25.

216 Ver os comentários ao Artigo 25.

especial sobre a independência – o Artigo 5o. Os §§1o e 2o do Artigo 5o da Convenção de Berna dispõem:

“1) Os autores gozam, no que concerne às obras quanto às quais são protegidos por força da presente Convenção, nos países da União, exceto o de origem da obra, dos direitos que as respectivas leis concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, assim como dos direitos especialmente concedidos pela presente Convenção.

2) O gozo e o exercício desses direitos não estão subordinados a qualquer formalidade; esse gozo e esse exercício serão independentes da existência da proteção no país de origem das obras. Por conseguinte, afora as estipulações da presente Convenção, a extensão da proteção e os meios processuais garantidos ao autor para salvaguardar os seus direitos regulam-se exclusivamente pela legislação do País onde a proteção é reclamada.”

Quanto à proteção dos desenhos industriais pela propriedade industrial, a independência resulta do princípio de tratamento nacional, conforme disse o Gabinete Internacional a respeito das marcas. O raciocínio é simples: porque as Partes Contratantes da Convenção de Paris protegem os desenhos dos seus cidadãos sem qualquer relação de dependência com a proteção eventualmente existente no exterior, o mesmo tratamento deve ser dado aos estrangeiros que buscam proteção

para seus desenhos nesses países. Além disso, não devemos esquecer que o Artigo 26.1 do Acordo TRIPS reconhece o direito exclusivo de importar, o que implica uma segmentação territorial das jurisdições. Não há razão por que não aplicar aos desenhos industriais a mesma lógica que se aplica às patentes, às marcas, e aos desenhos protegidos pelo direito autoral.

2.28. De qualquer modo, tanto as marcas quanto os desenhos industriais, assim como as patentes, estão cobertos pelo Artigo 6o do Acordo TRIPS, o qual não derroga o princípio da independência da Convenção de Paris (Acordo TRIPS, Artigo 2.2), mas torna o mecanismo de solução de controvérsias da OMC inaplicável às controvérsias que possam resultar da aplicação do regime de exaustão internacional, desde que observados os princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida.

4. A RELAÇÃO ENTRE O ACORDO TRIPS E A CONVENÇÃO DE PARIS

2.29. Os negociadores do Acordo TRIPS tomaram por base as disposições da Convenção de Paris e, a partir delas, negociaram normas sobre propriedade industrial no contexto do comércio internacional.

Mas, ao fazê-lo, não se limitaram a debater regras novas. Nalguns casos os negociadores do GATT trataram de situações que a Convenção de Paris já incluía, mas de maneira diferente. É neste contexto que se diz que os dois tratados contêm elementos conflitantes. Por exemplo, o Artigo 6 *quater*(1) da Convenção de Paris diz, em parte, que “[q]uando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou

estabelecimento comercial²¹⁷ a que a marca pertence [...]” Mas o Artigo 21 do Acordo TRIPS, sobre o mesmo tema da cessão de marcas, diz que “o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.” Portanto, enquanto a Convenção de Paris sugere que os membros da União podem adotar legislação que não dá aos titulares de marcas a opção ceder a marcas sem a transferência simultânea do fundo de comércio, o Acordo TRIPS determina que os Membros da OMC (muitos dos quais são membros da União de Paris) dêem aos titulares de marcas a opção de cedê-las sem o fundo de comércio a que elas pertencem (Artigo 21 do Acordo). Parece, portanto, haver um conflito entre os dois dispositivos, ou entre os dois tratados. Se existe esse conflito, como resolvê-lo? Poder-se-ia dizer, sem uma análise mais profunda, que o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS parece indicar que, em caso de conflito, as disposições da Convenção de Paris deveriam prevalecer, pelo menos com respeito às Partes II, III e IV do Acordo TRIPS. Mas, em sentido contrário, poder-se-ia dizer que, porque é mais recente do que a Convenção de Paris, em caso de conflito, o Acordo TRIPS deveria prevalecer.

Mas nenhum dos argumentos faz qualquer sentido. A Convenção de Paris e o Acordo TRIPS obedecem a esferas multilaterais normativas distintas, e por isso impõem obrigações a dois conjuntos distintos de membros. Um tratado não pode determinar as obrigações para as Partes Contratantes do outro.

Na realidade, a interface entre os dois tratados é mais complexa do que a mera incompatibilidade aparente entre alguns dispositivos. Essa

interface revela-se em cinco planos distintos:

(a) Em primeiro lugar, o Acordo TRIPS incorpora (mediante referência no Artigo 2.1) os dispositivos da Convenção de Paris nele mencionados. O cumprimento desses dispositivos, na medida em que forem de cumprimento obrigatório, com relação às Partes II, III e IV do Acordo TRIPS, é obrigatório para os Membros da OMC. Esses

217 A tradução brasileira deste dispositivo não está correta. A versão (original) em francês fala de “fonds de commerce,” expressão que significa fundo de comércio.

dispositivos tornaram-se, para todos os efeitos, dispositivos do Acordo TRIPS. O seu descumprimento fica sujeito ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC.

(b) Em segundo lugar, o Acordo TRIPS acrescenta novas obrigações àquelas estabelecidas pela Convenção de Paris, como, por exemplo, a proteção substantiva de direitos de patente,²¹⁸ de marcas²¹⁹ e de desenhos industriais.²²⁰ Estes são apenas alguns dos exemplos das disposições conhecidas como “Paris plus” do Acordo TRIPS. Os Membros da OMC estão obrigados a cumpri-las. Os membros da União de Paris que não aderiram à OMC, não.

(c) Em terceiro lugar, e apesar da linguagem aparentemente objetiva do Artigo 2.1, o Acordo TRIPS autoriza os Membros da OMC a não cumprir alguns dos dispositivos da Convenção de Paris mencionados nesse mesmo parágrafo. Por exemplo, o Artigo 9(1) da Convenção de Paris dispõe que “[o] produto ilicitamente assinalado com uma marca de fábrica ou de

comércio será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial tem direito a proteção legal.” Mas o Artigo 51 do Acordo TRIPS só impõe medidas de fronteira para produtos importados em violação de direitos de autor e de marcas. Portanto, à luz do Acordo TRIPS, os Membros da OMC não podem ser obrigados a adotar medidas de fronteira para evitar a importação de produtos assinalados por nomes comerciais ilícitos. Além disso, como já se mencionou, tendo em vista a regra da independência, apesar da linguagem do Artigo 6o, os direitos de patentes, marcas e desenhos industriais válidos em diferentes países da União de Paris não podem estar sujeitos à exaustão internacional. Tanto o Artigo 51 quanto o Artigo 6o do Acordo TRIPS diminuem direitos dos titulares de ativos de propriedade industrial assegurados pela Convenção de Paris.²²¹ Pode-se

218 Como a proibição de tratamento discriminatório quanto ao campo tecnológico (Artigo 27.1); as condições de exclusão da patenteabilidade (parágrafos 2 e 3 do Artigo 27) e de imposição de licenças obrigatórias (Artigo 31); e o período mínimo de vigência (Artigo 33).

219 Por exemplo, a proteção obrigatória como marcas de todos os sinais que tiverem caráter distintivo (Artigo 15.1); a ampliação da proteção das marcas notoriamente conhecidas às marcas de serviço (Artigo 16.2); a proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição (Artigo 16.3; e a proibição de licenças compulsórias de marcas (Artigo 16.3).

220 Por exemplo, a imposição de condições relativas às exceções aos direitos de desenhos industriais (Artigo 26.2) e a duração mínima da proteção dos desenhos (Artigo 26.3).

221 Também com relação aos direitos de autor, o Acordo TRIPS isenta os Membros da OMC de proteger os direitos morais do autores (Artigo 9.1). Curiosamente, o Acordo TRIPS não contém a mesma isenção com relação aos direitos morais dos inventores (Convenção de Paris, Artigo 4 *ter*). A razão está dizer, portanto, que o Acordo TRIPS contém alguns dispositivos que são “Paris minus” (ou, inversamente, que a Convenção de Paris contém disposições que são “TRIPS plus”).²²² Se não fosse assim, e se o Acordo TRIPS apenas contivesse obrigações acima daquelas estabelecidas na Convenção de Paris, não haveria necessidade de o Artigo 2.2 salvaguardar as obrigações que as Partes Contratantes da Convenção têm entre si. No entanto, vale repetir que, em se tratando de obrigações não incluídas no Acordo TRIPS, o mecanismo de solução de controvérsias da OMC não pode ser invocado pelos Membros da OMC e também membros da União de Paris para exigir dos demais Membros da OMC e também membros da União o cumprimento desses dispositivos “TRIPS plus” da Convenção de Paris. Esses membros da União poderão, no entanto, invocar o mecanismo de solução de controvérsias disponível na Convenção de Paris.

(d) Em quarto lugar, o Acordo TRIPS reduz as opções legislativas que os governos dos membros da União de Paris tinham à luz das disposições da Convenção de Paris mencionadas no Artigo 2.1. Por exemplo, como já observei, os membros da União de Paris podiam exigir que a cessão de uma marca só ocorresse se a empresa ou o fundo de comércio a que a marca pertence fosse transferido também (Convenção, Artigo 6 *quater*(1)). Mas esta opção foi eliminada pelo

Acordo TRIPS (Artigo 21). A Convenção de Paris não proibia a concessão de licenças compulsórias de patentes com o objetivo predominante de exportar. O Acordo TRIPS negou também esta possibilidade (Artigo 31(f)).

(e) Finalmente, o Acordo TRIPS opera em sentido oposto, isto é, no sentido de dar aos Membros da OMC algumas opções legislativas que eles não tinham à luz da Convenção de Paris – como, por exemplo, adotar um mecanismo de exaustão internacional, de acordo com o Artigo 6o, ao passo que, nos termos já descritos da Convenção de Paris, os membros da União de Paris não podiam estabelecer senão a exaustão nacional.

2.30. Cabe observar, no entanto, que ainda que possa haver conflitos entre alguns dispositivos do Acordo TRIPS e algumas normas da Convenção de Paris, os Membros da OMC que são membros da União de Paris não necessitam de violar as suas obrigações sob o Acordo TRIPS para cumprir as que assumiram à luz da Convenção. Onde o Acordo TRIPS diminui os direitos dos titulares de direitos de propriedade em que os negociadores dos EUA na Rodada do Uruguai viam os direitos morais dos autores como um empecilho aos contratos entre os estúdios de cinema e os autores de guiões de filmes.

222 Em sentido contrário ver Gervais, *supra* nota 77, pág. 175.

industrial que os membros da União de Paris se obrigaram a garantir, estes têm sempre a possibilidade de respeitar essa garantia. E o modo de fazê-lo é optar pelo nível mais elevado de proteção, o qual atende a Convenção de Paris ao traduzir literalmente as disposições “TRIPS plus”

desta, e corresponde ao disposto no Artigo 1.1 do Acordo TRIPS sobre proteção mais ampla do que a do Acordo. Por exemplo, no que respeita à questão da independência, o Artigo 6o do Acordo TRIPS permite que os Membros da OMC adotem o regime de exaustão internacional, mas não os proíbe de adotar o regime da exaustão nacional. O inverso é também verdadeiro. Onde a Convenção de Paris permite, implícita ou explicitamente, que as Partes Contratantes adotem proteção em níveis inferiores aos do Acordo TRIPS – por exemplo, a possibilidade de conceder licenças obrigatórias por falta de exploração local (à luz do silêncio do Artigo 5(A)(2)), a qual é contrariada pelo disposto no Artigo 27.1 do Acordo – ela não proíbe as mesmas Partes contratantes de se recusar a conceder as licenças por essas razões. Em outras palavras, em caso de conflito, o nível de compatibilidade dos dois tratados será sempre o nível mais elevado.

2.

Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

2.31. O significado do Artigo 2.2 já foi explicado acima: trata-se de deixar claro que onde a Convenção de Paris contém obrigações de proteger os direitos de propriedade industrial em níveis superiores aos concedidos pelo Acordo TRIPS, este não interfere com relação às obrigações “TRIPS plus” que os membros da União de Paris tenham entre si. Como expliquei, trata-se de duas esferas institucionais diferentes.

2.32. O que é de se assinalar em especial neste dispositivo é que ele se refere apenas às *obrigações* dos Membros, e não aos *direitos*. Esta omissão, no entanto, não foi um descuido. Ela foi propositada. Como expliquei acima, em alguns pontos o Acordo TRIPS reduz as opções legislativas dos membros da União de Paris. Esta redução é, em geral, feita de modo determinante, de modo que, em face delas, os membros da União perderam (no plano da OMC, claro) direitos que tinham dentro da União. Por exemplo, nos termos do Artigo 6 *sexies*, os membros da União de Paris têm o direito de não criar um mecanismo de registro para as marcas de serviço. Mas, nos termos dos parágrafos 1o e 4o do Artigo 15 do Acordo TRIPS, esse direito foi eliminado. Outro exemplo: a

linguagem dos vários parágrafos do Artigo 5(A) da Convenção permite concluir que os membros da União tinham o direito de usar o mecanismo de licenças compulsórias de patentes como um instrumento de política industrial, com um único fator restritivo – o de que não podiam decretar a caducidade das patentes em razão de o titular importar artigos patenteados. Esta restrição implicava, *a contrario*, que os países podiam decretar licenças compulsórias por falta de exploração local (mas se o mercado fosse atendido por produtos importados não se aplicaria a autorização implícita do parágrafo 3o de decretar a caducidade). Ora, a última frase do Artigo 27.1 do Acordo TRIPS – a qual, como já disse, transpõe para a propriedade industrial o princípio de tratamento nacional que o GATT 1947 reservava às mercadorias – acabou com esta modalidade de uso das patentes para fins de política industrial. Noutras palavras: o Acordo TRIPS não derroga as obrigações “TRIPS plus” que os membros da União de Paris possam ter entre si, mas derroga os direitos que eles tinham entre si e que eram “TRIPS minus”.

2.33. Enquanto, por um lado, o Artigo 2.1 identifica a versão da Convenção de Paris que os Membros da OMC devem respeitar (a última versão, adotada em Estocolmo, em 1967), o Artigo 2.2 não contém essa mesma precisão. A razão está em que, como já mencionei, a Convenção de Paris admite que os membros da União permaneçam obrigados entre si por diferentes versões. Portanto, na esfera da OMC, os Membros estão obrigados entre si pelas disposições da Convenção de 1967 mencionadas no parágrafo 1o. Mas, na esfera da União de Paris, continuam obrigados entre si pelas disposições da última versão da Convenção a que aderiram.

2.34. Nos termos do Artigo 2.1, a obrigação de cumprir as disposições substantivas da Convenção de Paris (Artigos 1 a 12 e 19) não diz respeito à Parte I do Acordo TRIPS, a qual cuida de “Disposições Gerais e Princípios Básicos.” Já o Artigo 2.2 (protegendo as obrigações “TRIPS plus” da Convenção de Paris de serem derogadas pelo Acordo) menciona expressamente a Parte I do Acordo. A razão da diferença está em que algumas das disposições da Parte I do Acordo TRIPS podem efetivamente ser incompatíveis com disposições da Convenção de Paris, e portanto não faria sentido obrigar os Membros da OMC a cumprir as disposições da Convenção de Paris com relação a essa Parte. Por exemplo, o princípio de tratamento nacional do Acordo TRIPS, como se verá nos comentários ao Artigo 3o, é muito diferente do princípio de tratamento nacional da Convenção de Paris. Outro exemplo, também já mencionado, é a diferença no tratamento da exaustão internacional. Enquanto a Convenção de Paris incorpora a regra da independência de forma peremptória (“de modo absoluto,” no que respeita às patentes), a Parte I do Acordo TRIPS parece ignorá-la.

2.35. Outro tema que vale a pena referir é que o fato de o Artigo 2.2 se referir às Partes I a IV do Acordo TRIPS não significa que as disposições das outras Partes do Acordo possam derogar as obrigações que os membros da União de Paris possam ter entre si. A razão da menção às Partes I a IV é que só estas é que contêm normas sobre proteção dos direitos. A Parte V do Acordo, por exemplo, trata da aplicação à propriedade intelectual do mecanismo de solução de controvérsias. Não seria admissível que, apenas porque a Parte V não é mencionada no

Artigo 2.2, os Grupos Especiais e o Órgão de Apelação da OMC pudessem recomendar aos Membros da OMC que descumprissem obrigações “TRIPS plus” da Convenção de Paris. Estas obrigações são exclusivas da esfera da União de Paris e, portanto, estão fora do alcance do mecanismo de solução de controvérsias da OMC. A este mecanismo compete decidir as controvérsias resultantes da aplicação das normas de proteção constantes das Partes I a IV, incluindo aquelas resultantes da incorporação da Convenção de Paris, e excetuadas as normas não incorporadas, ou seja, as normas “TRIPS plus” da Convenção. Os Grupos Especiais e o Órgão de Apelação da OMC, no entanto, não estão proibidos de autorizar os Membros da OMC a suspender aquelas concessões feitas à luz da Convenção de Paris e que foram incorporadas no Acordo TRIPS. Podem fazê-lo sem qualquer dúvida, dada a linguagem inequívoca do Artigo 64.1. Mas não podem autorizar os Membros da OMC a descumprir obrigações da Convenção de Paris que não foram incorporadas no Acordo. Para voltar ao mesmo exemplo da exaustão internacional, se um Membro da OMC entender que outro Membro está prejudicando as suas exportações em razão da adoção da regra da independência (e da consequente proibição de importações paralelas), ele não poderá pedir a um Grupo Especial que obrigue este outro Membro a adotar a exaustão internacional, seguindo assim o padrão “Paris minus” do Artigo 6o. Isto, por duas razões: em primeiro lugar, o Artigo 6o não é impositivo, e sim permissivo. E, em segundo lugar, como já disse, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC não pode interferir nas relações que os membros da OMC tenham entre si na

esfera da União de Paris e que não tenham sido derogadas pelo Acordo.

Neste sentido, os Árbitros, na controvérsia *European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas*, afirmaram:

“Este dispositivo [o Artigo 2.2] pode ser entendido como referindo-se às obrigações que a partes contratantes das Convenções de Paris, Berna e de Roma e do Tratado IPIC, que são também Membros da OMC, têm entre eles ao abrigo desses quatro tratados. Isto significaria que, em razão da conclusão do Acordo da OMC, por exemplo os membros da União de Berna não podem derogar as obrigações existentes entre eles à luz da Convenção de Berna. Por exemplo, o fato de que o Artigo 9.1 do Acordo TRIPS incorpora no Acordo os Artigos 1-21 da Convenção de Berna, com exceção do Artigo 6 *bis*, não significa que os membros da União de Berna estariam a partir daí a ser exonerados da obrigação de garantir direitos morais ao abrigo da Convenção de Berna.

“De qualquer modo, o Artigo 2.2 apenas se refere às Partes I a IV do Acordo TRIPS, enquanto que as disposições sobre ‘Prevenção e Solução de Controvérsias’ estão contidas na Parte V. Esta Parte do Acordo TRIPS contém, *inter alia*, o Artigo 64.1 [nota omitida], o qual dispõe que o OSC se aplica às controvérsias relativas ao Acordo TRIPS exceto se nele se dispuser em contrário. Exemplos de ‘exceto se nele se dispuser em contrário’ são os parágrafos 2 e 3 do mesmo Artigo 64. Estes

parágrafos dispõem especificamente que as chamadas queixas por ‘não violação’ e ‘situação,’ de acordo com os subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT, não podem ser iniciadas durante um período de transição e que o Conselho para TRIPS deve examinar o âmbito e as modalidades destes tipos de queixas à luz do Acordo TRIPS. No entanto, nada no Artigo 64 ou nos outros Artigos do Acordo TRIPS dispõe especificamente que o Artigo 22 do ESC [Entendimento sobre Solução de Controvérsias] não se aplica ao Acordo TRIPS.”²²³

2.36. Note-se que o Artigo 2.2 salvaguarda as obrigações *existentes*, e não obrigações *futuras*. O Artigo 2.2 poderia ser lido, portanto, de modo a restringir a capacidade dos Membros da OMC de encetar negociações sobre a revisão da Convenção de Paris (e das outras Convenções nele mencionadas, bem como o Tratado IPIC) que possam levar à adoção de disposições que prevejam proteção acima da prevista pelo Acordo TRIPS. Mas, em termos práticos, não se vê como isso poderia funcionar. A razão é que o Artigo 2.2 salvaguarda, como se explicou, as disposições “TRIPS plus” que esses outros tratados possam incluir. Ora, o próprio Acordo TRIPS admite que os Membros introduzam em suas leis proteção mais ampla da que o Acordo contém. Por exemplo, na improvável hipótese de uma revisão da Convenção de Paris introduzindo a proteção obrigatória de cores isoladas como marcas, não seria possível a um Grupo Especial autorizar um membro da União de Paris a deixar

²²³ *European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas – Recourse to Arbitration by the European Communities under*

Article 22.6 of the DSU, Decisão pelos Árbitros, WT/DS27/ARB/ECU, de 24 de março de 2000, parágrafos 149 e 150.

de cumprir essa nova obrigação. Claro, o Grupo Especial tampouco poderia obrigar esse membro a cumprir essa obrigação, porque ela não faria parte do Acordo TRIPS. Portanto, a única conclusão que me parece possível é que a palavra “existentes” é supérflua e não tem importância para a interpretação deste dispositivo.

Artigo 3

Tratamento Nacional

1.

Cada Membro concederá aos nacionais dos demais

Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção³ da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. [...]

3.1. O Acordo TRIPS concede dois tipos diferentes de tratamento nacional. Em primeiro lugar, os titulares de direitos de propriedade intelectual cobertos pelo Acordo que são cidadãos ou assimilados dos Membros da OMC têm direito a ser tratados nos outros Membros da mesma maneira que estes tratam os seus próprios cidadãos ou assimilados, de acordo com o que dispõem os Artigos 1.3 e 2.1 (recordando que este último incorpora, além de outros dispositivos, os Artigos 2o e 3o da Convenção de Paris). Além disso, esses mesmos titulares deverão receber nos outros Membros da OMC proteção para esses direitos não menos favorável do que a concedida por estes aos seus próprios cidadãos ou assimilados (Artigo 3o do Acordo TRIPS). Estes dois aspectos constituem o tratamento nacional das pessoas que são titulares de direitos de propriedade intelectual. Em segundo lugar, por força da combinação da alínea (a) do segundo parágrafo do Preâmbulo com o Artigo III.4 do GATT 1947²²⁴ (e, no que respeita especificamente às patentes, em combinação também com o disposto na última frase do

Artigo 27.1), as mercadorias que incorporarem ou ostentarem direitos de propriedade intelectual serão também tratados sem discriminação quanto à sua origem. Trata-se aqui do tratamento nacional das mercadorias que incorporam ou ostentam direitos de propriedade intelectual.

224 O Artigo III.4 do GATT dispõe:

“Os produtos do território de uma Parte Contratante que entrem no território de outra Parte Contratante não usufruirão tratamento menos favorável que o concedido a produtos similares de origem nacional, no que diz respeito às leis, regulamentos e exigências relacionadas com a venda, oferta para venda, compra, transporte, distribuição e utilização no mercado interno.”

3.2. O âmbito do tratamento nacional à luz da Convenção de Paris é mais amplo do que aquele que o GATT 1947 contém. Segundo o GATT 1947, o tratamento nacional é reservado às medidas referentes à venda, compra, distribuição e uso das mercadorias, enquanto que o tratamento nacional da União de Paris cobria todos os atos que implicassem a exploração econômica dos direitos de propriedade intelectual (incluindo, portanto, a venda, a compra, a distribuição e o uso dos bens – ainda que não se aplicasse diretamente às mercadorias, mas à pessoa do titular dos bens). Além disso, as exceções ao tratamento nacional na Convenção de Paris (Artigo 2.3) estão sujeitas a exceções muito mais limitadas do que as constantes do Artigo XX do GATT 1947.²²⁵

3.3. Outra diferença – esta mais impactante – entre os princípios de tratamento nacional da Convenção de Paris e do Acordo TRIPS resulta

do fato de que este, ao contrário da Convenção, é essencialmente – ainda que não inteiramente²²⁶ – um acordo sobre níveis mínimos de proteção.²²⁷ Portanto, os Membros da OMC deverão garantir aos nacionais (tal como o Artigo 1.3 define esta palavra) dos outros Membros, no mínimo, a proteção que o Acordo estabelece, mesmo que não a garantam para os seus próprios nacionais. Segundo a Convenção de Paris, de acordo com a fórmula geral do Artigo 2.1, os cidadãos dos outros membros da União (para expressar o conceito de forma simples, ainda que incorreta) deverão receber o mesmo tratamento que os cidadãos nacionais. Mas à luz do Acordo TRIPS, os cidadãos dos outros Membros da OMC deverão receber tratamento não menos favorável do que aquele que é concedido aos nacionais.²²⁸ A consequência prática da diferença de linguagem entre os dois tratados é que, mesmo se um Membro da OMC não protege os direitos dos seus nacionais, os direitos dos nacionais dos outros Membros devem, mesmo assim, ser protegidos

²²⁵ O tratamento nacional à luz do GATS, apesar de ser também aplicado às pessoas, é mais limitado do que o do Acordo TRIPS, pois só tem impacto sobre compromissos específicos, como, por exemplo, os referentes às

telecomunicações. GATS, Artigo XVII.

226 Ver, *supra*, a nota 137.

227 Observe-se que a Convenção de Paris também contém alguns níveis mínimos de proteção, ainda que não se possa considerar, de modo geral, sobretudo no que diz respeito às patentes, um Acordo sobre harmonização. Por exemplo, o Artigo 5 *bis*(1) concede uma prorrogação de prazo “de no mínimo” seis meses para o pagamento das taxas de manutenção dos direitos de propriedade industrial. Trata-se de um favor concedido aos titulares de direitos, o qual pode ser ampliado. É um mínimo, portanto. Sendo um mínimo, deverá ser concedido aos nacionais, residentes ou assimilados dos outros membros da União de Paris ainda que não seja concedido aos nacionais do membro em questão.

228 O texto do Artigo 3.1 do Acordo TRIPS está baseado na primeira fase do Artigo III.4 do GATT.

(de acordo com os níveis mínimos garantidos pelo Acordo). Claro, onde a Convenção de Paris já estipulava níveis mínimos obrigatórios de proteção, não há diferença. Mas onde a Convenção de Paris não obrigava os membros da União a garantir proteção, como já expliquei, os países não estavam obrigados a garantir essa proteção aos cidadãos dos outros membros desde que não a concedessem aos seus nacionais. A diferença de tratamento nacional entre a Convenção de Paris e o GATT resulta da natureza das obrigações que os dois tratados abrangem. De um forma geral, o GATT tinha uma visão estritamente comercial. Por isso a sua principal preocupação era – e é – o tratamento dado às mercadorias importadas. Já a Convenção de Paris começou por se preocupar com a questão do uso das patentes com origem estrangeira para fins de política

industrial nacional. Por isso a Convenção de Paris considera, primeiro, o tratamento dado aos cidadãos nacionais e estende-o aos estrangeiros. Só naqueles aspectos em que a Convenção de Paris também se preocupou predominantemente com as importações (por exemplo, quanto à prioridade, quanto ao registro de marcas *tais e quais* e quanto às medidas de fronteira) é que seguiu o mesmo caminho, na prática, que o GATT.

3.4. O tratamento nacional, tanto na Convenção de Paris quanto no Acordo TRIPS, não significa reciprocidade de tratamento. Nos termos da Convenção de Paris, o fato de um membro da União poder negar alguns direitos aos seus cidadãos e, por conseguinte, poder também negar esses direitos aos cidadãos dos demais membros não significa que os outros membros podem, em retaliação, negar esses mesmos direitos aos cidadãos do primeiro membro se acaso os concederem aos seus próprios cidadãos. Por exemplo, o fato de que o Brasil, antes de 1996, negava patentes de produtos farmacêuticos aos cidadãos dos Estados Unidos posto que as negava aos seus próprios cidadãos, não implicava que os Estados Unidos as podiam negar aos cidadãos brasileiros, posto que as concediam aos seus próprios nacionais.²²⁹ Da mesma maneira, o

²²⁹ O texto original do projeto de Convenção de Paris, tal como foi negociado na primeira Conferência, em 1880, dizia: “os súditos e os nacionais de todas as Partes Contratantes gozarão reciprocamente, em todas as outras Partes da União [...]” As delegações da Suíça, da Holanda e da Hungria observaram que o termo *reciprocamente*, se aplicado de modo estrito, poderia levar a distorções. Por isso, a palavra foi retirada do texto. Ver CONFÉRENCE INTERNATIONALE (1880), *supra* nota 177, págs. 39-40. As posições da Suíça e da Holanda de oposição à

reciprocidade resultava da ausência de proteção de patentes nesses dois países. Não havendo reciprocidade, as empresas suíças e holandesas poderiam copiar as invenções feitas em outros países e ainda assim obter patentes para as suas próprias invenções nos demais membros da União. A indústria suíça beneficiou-se deste tipo de oportunismo para desenvolver uma indústria química importante, mas já durante as negociações da Convenção a delegação suíça informou que já Acordo TRIPS também não admite a reciprocidade. Aos cidadãos dos demais Membros da OMC há que garantir os mesmos direitos que se concedem aos nacionais, observados os mínimos garantidos pelo Acordo (mas, se o Membro em questão dá aos seus cidadãos tratamento superior ao mínimo exigido pelo Acordo, essa proteção adicional deverá ser estendida aos cidadãos dos demais Membros). Qualquer ato visando a reciprocidade, se levar a um tratamento discriminatório contra os estrangeiros, será uma violação do Acordo TRIPS – a menos que autorizado no contexto do mecanismo de solução de controvérsias.

3.5. O tema do tratamento nacional do Acordo TRIPS no contexto da proteção das indicações geográficas foi extensivamente analisado nas controvérsias *European Communities I e II*.²³⁰ Três questões principais foram objeto de análise. A primeira questão foi a exigência que o regulamento das CE fazia de que os outros Membros da OMC adotassem um sistema de proteção das indicações geográficas equivalente àquele em vigor nas CE e que garantisse proteção recíproca aos produtos originados nas CE.^{231/232} A segunda questão era a exigência pelas CE de estava sendo elaborado um projeto nacional de lei de patentes. Pouco depois de a Convenção de Paris ser adotada a Suíça introduziu (em 1888) proteção

patentária na lei nacional.

230 Ver *supra* a nota 64.

231 Ver *European Communities I*, *supra* nota 97, parágrafo 7.38. Esta exigência foi considerada incompatível com o Artigo 3.1 do Acordo TRIPS (*id.*, parágrafo 7.213) e com o Artigo III.4 do GATT 1947 (*id.*, parágrafo 7.238) e não abrangida pelas exceções do Artigo XX(d) do GATT 1947 (*id.*, parágrafo 7.239).

232 A proteção das indicações geográficas, ao contrário dos outros sinais distintivos, levanta um problema de extraterritorialidade já mencionado, a propósito da aplicação da regra da independência. Nos termos do Artigo 22.1, as indicações geográficas são “indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.” O problema está em encontrar a associação entre o território em que o produto é fabricado, transformado ou extraído e a(s) alegada(s) características (incluindo a reputação) desse produto. Se as características são de natureza objetiva, tais como forma, sabor, cheiro, e outras qualidades físicas, a sua identificação pode ser objetivamente verificada tanto no país de origem quanto no Membro da OMC onde a proteção é solicitada. A incompatibilidade do Regulamento das CE com o Acordo estava em que um Membro da OMC não pode impor aos demais Membros o método de implementar as obrigações do Acordo TRIPS. Por exemplo, os Membros da OMC podem registrar direitos de propriedade industrial sem fazer um escrutínio prévio quanto às condições de registrabilidade, desde que terceiros tenham a possibilidade de solicitar uma revisão do registro (ver, *e.g.*, o disposto nos Artigos 15.5 e 32). Querer obrigar os outros Membros

a fazer esse escrutínio prévio é, portanto, uma violação do Artigo 1.1 do Acordo, apresentação de certos documentos bem como de elementos relativos ao registro de indicações geográficas de nacionais de outros Membros da OMC em seus países de origem. Segundo o Regulamento, essa apresentação tinha que ser feita pelos governos dos Membros da OMC, não pelos requerentes dos registros. Esta exigência levava, portanto, à criação de dificuldades ao registro, pois impunha aos governos estrangeiros determinadas práticas previstas no Regulamento. Tratava-se de um “ônus adicional” em comparação com os ônus impostos aos na medida em que lhes nega a liberdade de escolher o método de implementação do Acordo. No entanto, as CE podiam determinar o seu próprio método de verificar se as indicações geográficas estrangeiras correspondem à definição do Artigo 22.1. Nestes termos, o Regulamento das CE podia ter obrigado os requerentes dos outros Membros da OMC: (a) a apresentar provas de que a indicação geográfica para a qual se pede o registro nas CE é protegida no país de origem; e (b) a apresentar as mesmas provas que são exigidas aos nacionais dos membros das CE relativas à demarcação geográfica e às características da região ou território bem como à qualidade ou característica específica do produto que o requerente do registro alega derivar dessa região ou desse território. Por outras palavras, os Membros da OMC não estão obrigados a conceder proteção de forma automática a indicações geográficas só porque estão comprovadamente protegidas no território de origem. Eles podem efetivamente avaliar (ou, melhor, reavaliar) a existência das condições de registrabilidade e/ou proteção, nomeadamente a relação de causa e efeito entre a demarcação geográfica do território e a alegada qualidade ou característica do produto. O problema mais

sério, no entanto, diz respeito à “reputação” do produto resultante da sua associação com a região (diz o Artigo 22.1: “quando determinada qualidade, *reputação* ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica” – ênfase acrescentada). “Reputação” significa “Conceito em que alguém ou algo é tido.” MINI AURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008). A reputação, portanto, é um conceito subjetivo. Está ligada à maneira pela qual a maior parte do setor relevante do público *no país de origem* vê o produto em questão e como o fato de que o produto é originado numa região especial contribui para essa percepção. Suponha-se, por exemplo, que um certo tipo de água mineral originado numa região se distingue da água mineral extraída de fontes vizinhas, ainda que todas tenham as mesmas características técnicas. A distinção, por hipótese, resulta de uma lenda popular que atribui propriedades miraculosas à água. Certamente essa mesma reputação não existe nos países em que os extratores da água buscam proteção. Portanto, o problema passa a ser o de apresentar no país estrangeiro a prova da reputação que a água tem na região de origem. O Membro da OMC onde se busca a proteção tem o direito de exigir essa prova, bem como de estabelecer em que condições é que aceita essa prova como sendo suficiente. Mas não pode exigir que a prova seja submetida pelo governo do país de origem, como o Grupo Especial em *European Communities I* deixou claro. Sobre o tema da reputação com relação às marcas notoriamente conhecidas, ver, *infra*, os comentários ao Artigo 16.

nacionais dos Estados Membros das Comunidades.²³³ A terceira questão envolvia a exigência de que os demais Membros da OMC dispusessem de estruturas nacionais de inspeção e certificação equivalentes àquelas impostas pelo Regulamento das CE. Em outras palavras, indagava-se se

as CE podiam, em sua legislação interna, impor requisitos e condições relativas aos procedimentos administrativos aplicáveis em outros

Membros da OMC.²³⁴

3.6. Além de identificar alguns tipos de incompatibilidade com o princípio de tratamento nacional, os quais podem ser utilizados para ajudar a interpretar o Artigo 3.1, o Grupo Especial em *European Communities I* fez três observações importantes.

3.7.

Em primeiro lugar, o Grupo Especial afirmou que, no campo das indicações geográficas, é impossível distinguir a territorialidade da nacionalidade.²³⁵ O Grupo Especial disse a este respeito:

“O Grupo Especial aceita que a grande maioria das pessoas físicas e jurídicas que produzem, processam e/ou preparam produtos de acordo com as especificações de uma IG [Indicação Geográfica] dentro do território de um Membro da OMC que é parte desta controvérsia serão nacionais desse Membro. O fato de que possa haver casos em que essa pessoa não possa ser entendida como um nacional – mas nenhum foi apresentado – não muda o fato de que a distinção que o Regulamento faz com base na localização da IG funcionará, na prática, de forma a discriminar entre o grupo de nacionais de outros Membros que querem obter proteção de IG, e o grupo dos nacionais das Comunidades Europeias que querem obter proteção de IG, em detrimento dos nacionais dos outros Membros. Isto não acontecerá como um resultado aleatório num caso específico,

mas sim como um componente do desenho e da estrutura do sistema. [...]

“Enquanto os nacionais das Comunidades Europeias podem também querer obter proteção para IGs localizadas fora das Comunidades Europeias, não se pode seriamente contestar que as IGs para as quais os nacionais de outros Membros da OMC

233 *European Communities I.*, *supra* nota 97, parágrafo 7.272. Esta exigência foi considerada incompatível com o Artigo 3.1 do Acordo TRIPS (*id.*, parágrafo 7.281) e com o Artigo III.4 do GATT 1947, e não justificada pelo Artigo XX(d) do GATT 1947 (*id.*, parágrafo 7.307).

234 Esta exigência foi considerada incompatível com o Artigo 3.1 do Acordo TRIPS (*id.*, parágrafo 7.281) e com o Artigo III.4 do GATT 1947, e não justificada pelo Artigo XX(d) do GATT 1947 (*id.*, parágrafo 7.431).

235 *Id.* parágrafos 7.91, 7.102, 7.104-106, 7.185-203.

desejariam obter proteção estão na sua esmagadora maioria localizadas fora das Comunidades Europeias. [...]

“Nestes termos, a conclusão preliminar do Grupo Especial é que, com relação à disponibilidade de proteção, o tratamento concedido ao grupo de nacionais de outros Membros é diferente de, e menos favorável do que, aquele concedido aos nacionais das Comunidades.”²³⁶

3.8. A segunda observação foi a de que “dispositivos formalmente idênticos” podem levar a situações de tratamento menos favorável. Foi nos seguintes termos que o Grupo Especial enunciou esta ideia:

“É pacífico o entendimento de que o tratamento ‘não menos

favorável' à luz do Artigo III.4 do GATT 1994 é suficientemente amplo para incluir situações em que a aplicação de dispositivos formalmente idênticos poderia na prática conceder tratamento menos favorável. O Grupo Especial do GATT na controvérsia *US – Section 337*, o qual examinou o exercício de um direito exclusivo de propriedade intelectual antes da conclusão do Acordo TRIPS, interpretou a regra do 'não menos favorável' do Artigo III.4 da seguinte maneira:

'Por um lado, as partes contratantes podem aplicar a produtos importantes requisitos legais formais diferentes, se, ao fazê-lo, concedessem aos produtos importados tratamento mais favorável. Por outro lado, também tem que se reconhecer que pode haver casos em que a aplicação de dispositivos legais formalmente idênticos levariam na prática a conceder tratamento menos favorável a produtos importados e uma parte contratante teria portanto que aplicar dispositivos legais distintos a produtos importados de forma a assegurar que o tratamento que lhes é concedido é de fato não menos favorável.' [nota omitida]

“O Órgão de Apelação, em *Korea – Various Measures on Beef*, numa controvérsia referente a tratamento formalmente diferente, citou este trecho e concluiu que '[uma] diferença formal de tratamento entre produtos importados e produtos

domésticos similares não é assim nem necessária, nem suficiente, para configurar uma violação do Artigo III.4'. [nota 236 *Id.* , parágrafos 7.194, 7.196 e 7.204.

omitida] [O Órgão] aplicou então o critério adequado de exame.”²³⁷

3.9. Em outras palavras, quando se trata de comparar as oportunidades concedidas aos nacionais e aos estrangeiros (para usar uma terminologia pouco rigorosa), o que importa é o resultado prático, e não a natureza do dispositivo ou a sua linguagem. “Igualdade efetiva de oportunidades,” que o Grupo Especial estabeleceu como o critério fundamental para avaliar o tratamento nacional à luz do Artigo 3.1,²³⁸ é uma tema de fundo, e não de forma.

3.10. A terceira observação estava relacionada com a anterior mas o seu impacto é inverso. Segundo o Grupo Especial, o fato de que dispositivos diferentes se aplicam a nacionais e a estrangeiros não significa necessariamente uma violação do princípio de tratamento nacional.²³⁹ Com efeito, regras diferentes podem ser necessárias para equilibrar situações diferentes.

(3) Para os efeitos dos Artigos 3 e 4 deste Acordo, a “proteção” compreenderá aspectos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este Acordo.

3.11.
A nota 3 do Acordo TRIPS tem dois objetivos: (a) definir a

palavra “proteção”; e (b) identificar o âmbito dessa proteção para os fins da aplicação dos princípios de tratamento nacional e de tratamento da não mais favorecida. O conceito de “proteção” é amplo, pois envolve qualquer aspecto (tanto substantivo quanto processual) da aquisição, da oposição a terceiros, da exploração e da perda de direitos de propriedade intelectual, incluindo “os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este Acordo.”²⁴⁰

237 *Id.* , parágrafos 7.173-174. Os parágrafos 2o e 3o do GATS do Artigo 17 do GATS tratam expressamente de tratamentos idênticos e diferentes.

238 *Id.* , parágrafo 7.134. Isto é verdade mas só se estiver relacionado com os níveis mínimos de proteção do Acordo TRIPS. Como os Estados Unidos afirmaram (*id.* , parágrafo 7.104), o Artigo 3.1 está vinculado ao Artigo 1.1. O tratamento nacional, segundo o Acordo TRIPS, não pode ser analisado sem uma referência aos níveis obrigatórios de proteção. Em outras palavras, no Acordo TRIPS a obrigação de oferecer igualdade de oportunidades não existe no vácuo, mas sim em associação com a obediência aos níveis de proteção nele definidos.

239 *Id.* , parágrafo 7.494.

240 Na controvérsia *European Communities I*, o Grupo Especial decidiu que os procedimentos “para o depósito e o exame de *pedidos* de registro são aspectos que afetam a aquisição de direitos de propriedade intelectual, dentro do âmbito

3.12. Um autor observou que a aplicação discriminatória de requisitos

formais pode também constituir infração do princípio de tratamento

nacional.²⁴¹ Na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus*

Appropriations Act 1998, o Órgão de Apelação decidiu que a aplicação

de um “ônus adicional” relativo ao reconhecimento e ao exercício de

direitos de marcas (confiscadas pelas autoridades cubanas) de cidadãos cubanos e de seus herdeiros era discriminatório com relação aos cidadãos dos Estados Unidos.²⁴²

3.13. A abrangência da nota 3 é muito ampla. Ela cobre não só aquelas áreas da propriedade intelectual cuja proteção (existência, obtenção, abrangência, manutenção e oposição a terceiros [traduzida na versão brasileira como “aplicação”]) é tratada por meio de seções específicas da Parte II em combinação com a Parte III, mas também aquelas outras áreas que designa especificamente, quer de modo indireto (como os nomes comerciais de que trata a Convenção de Paris) ou direto (tais como a repressão da concorrência desleal, nos Artigos 22.2(b) e 39.1, e a proteção das cultivares, no Artigo 27.3(b)), mesmo se não forem objeto de dispositivos especiais ou não forem mencionados em nenhum título de artigos ou de seções do Acordo. Mas o sentido da segunda parte da nota pede uma explicação. O que é que “aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este Acordo” significa? O significado estrito da palavra “exercício” (“use,” no original inglês) é qualquer ato que implique na exclusão de outros da utilização dos ativos bem como todo o ato que resulte da exclusividade – licenciar e ceder.²⁴³ No entanto, o Acordo TRIPS também utiliza a palavra “use” como sinônimo de “aplicação, utilidade.”²⁴⁴ É neste sentido que os Artigos 19 e 20 se referem ao “uso” das marcas. O Artigo 22.2(b) também menciona “qualquer uso [de uma indicação geográfica] da ‘proteção’ da propriedade intelectual, como esclarece a nota 3 do Acordo TRIPS.” O Grupo Especial decidiu ainda que “Os procedimentos para *objeções*

a esses pedidos estão relacionados com os procedimentos para a aquisição, tal como reconhecem o parágrafo quarto do Artigo 62 (o qual utiliza a palavra ‘oposição’) e o título desse artigo. Portanto, os procedimentos de oposição são também aspectos ‘que afetam’ a aquisição de direitos de propriedade intelectual e que dizem respeito à ‘proteção’ da propriedade intelectual, como esclarece a nota 3 do Acordo TRIPS.” *Id.* parágrafos 7.262 e 7.239.

241 Ver Correa, *supra* nota 66, p. 54.

242 Cf. WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo 268.

243 “Os direitos dos titulares de propriedade intelectual de excluírem outros do uso dos ativos protegidos estão no centro do sistema de propriedade intelectual.”

Desta maneira a Secretaria da OMPI definiu os direitos de propriedade intelectual. Ver *Refusals to License IP Rights*, *supra* nota 31, pág. 5.

244 MINI AURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008).

que constitua um ato de concorrência desleal.” No entanto, esses usos não são usos de direitos de propriedade intelectual, mas sim usos dos sinais que estão protegidos pelos direitos de propriedade intelectual. Ora a nota 3 é inequívoca quando se refere “ao exercício [“use”] *dos direitos* de propriedade intelectual.” Os direitos não se confundem com o objeto da proteção. Em outras palavras, mesmo parecendo um dispositivo muito amplo, a nota 3 deixa claro que a proteção da propriedade intelectual, para os fins dos princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida, não cobre o uso econômico ou comercial dos ativos protegidos.

3.14. O Grupo Especial na controvérsia *Canada – Term of Patent*

Protection observou que a nota 3, apesar de descrever a “proteção” para

os fins dos Artigos 3o e 4o, “pode servir de contexto para a interpretação da proteção a ser concedida aos direitos de propriedade intelectual.”²⁴⁵ Isto significa que, em última análise, o âmbito geral do Acordo TRIPS pode estar definido na nota 3.

2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1º em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio.

3.15. Em 1990, o Grupo Negociador sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, incluindo o Comércio de Bens Contrafeitos, convidou a Secretaria da OMPI a fornecer uma lista de exceções ao princípio de tratamento nacional contidos nos tratados administrados por aquela Organização. Não foi surpresa o fato de que a OMPI, no que respeita às exceções da Convenção de Paris, só mencionou aquelas relativas aos procedimentos e à jurisdição, bem como à indicação de um endereço para receber notificações ou à designação de um representante (Convenção de Paris, Artigo 2(3)). Ao contrário da Convenção de Berna, a Convenção de Paris não contém quaisquer exceções referentes a direitos substantivos. A razão é que, como se explicou antes, a Convenção de Paris não é, de modo geral, um acordo sobre níveis mínimos de proteção, mas sim sobre

245 *Canada – Term of Patent Protection*, Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados em 12 de outubro de 200, WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000, nota 33.

um mecanismo de articulação dos sistemas nacionais de proteção.

Portanto, não havia necessidade de adotar disposições relativas às exceções. E, na realidade, as duas exceções mencionadas no Artigo 2(3) da Convenção de Paris foram resultaram de práticas já existentes em vários países. Em 1880, o delegado da Suécia informou as outras delegações que no seu país a lei obrigava os estrangeiros a constituir um procurador para poder obter uma patente. E o delegado da Bélgica observou que em alguns países, quando um estrangeiro buscava uma prestação jurisdicional, ele era obrigado a fazer uma caução (*caução judicatum solvi*).²⁴⁶

3.16. No que diz respeito aos desenhos industriais, a Convenção de Berna – a qual, ao contrário da Convenção de Paris, vai além de simplesmente articular regimes jurídicos nacionais e determina a sua harmonização – contém uma exceção substantiva ao tratamento nacional. Essa exceção encontra-se no Artigo 2(7), segunda frase, primeira parte:

“Para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; entretanto, se tal proteção especial não é concedida nesse país, estas obras serão protegidas como obras artísticas.”

Este dispositivo foi explicado pela Secretaria da OMPI nos

seguintes termos:

“[Q]unado uma obra é protegida no país de origem apenas como desenho industrial – e não (também) como uma obra de arte aplicada, isto é, pelo direito de autor – essa obra tem direito noutra país que seja parte da Convenção de Berna apenas a essa proteção especial que é concedida nesse país aos desenhos industriais – ainda que a proteção pelo direito de autor esteja disponível nesse país.”²⁴⁷

3.17. Em termos estritos, e uma vez que as exceções ao princípio de tratamento nacional da Convenção de Paris estão limitadas a requisitos relativos aos procedimentos judiciais e administrativos, o texto do parágrafo 2o do Artigo 3o do Acordo TRIPS não acrescenta qualquer nova exceção que já não estivesse contemplada no parágrafo 1o. O objetivo do parágrafo 2o, portanto, não é autorizar novas exceções, e sim identificar as condições que essas exceções devem cumprir para que possam ser aceitas no contexto do Acordo TRIPS.

²⁴⁶ Ver ACTES DE LA CONFÉRENCE, *supra* nota 177, pp. 30 e 32.

²⁴⁷ Cf. MTN.GNG/NG11/W/66, de 28 de fevereiro de 1990, p. 3.

3.18. Essas exceções (i) devem ser necessárias para assegurar o cumprimento de leis e de regulamentos, os quais (ii) não podem ser incompatíveis com as disposições do Acordo TRIPS; além disso, (iii) as exceções não podem ser aplicadas de modo a constituir uma restrição disfarçada ao comércio. Portanto, são três as condições cujo cumprimento faz com que as exceções da Convenção de Paris sejam

aceitáveis pelo Acordo TRIPS: elas devem ser instrumentais para um objetivo (o objeto de assegurar o cumprimento de leis e regulamentos) e devem ser necessárias; além disso, as exceções não podem servir para garantir o cumprimento de leis e regulamentos que sejam incompatíveis com o disposto no Acordo; e, finalmente, além de compatíveis com o Acordo, as leis e os regulamentos cujo cumprimento se pretende assegurar têm que ser aplicados de uma forma que não seja incompatível com o objetivo fundamental do Acordo (que, como se viu, é o de reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional).

1. O CONCEITO DE “NECESSIDADE” NO ACORDO TRIPS

3.19. O Artigo 3.2 admite algumas exceções ao princípio de tratamento nacional, desde que elas sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e de regulamentos. Como se distingue uma exceção “necessária para assegurar o cumprimento” de uma exceção que não o é? Esta é uma pergunta difícil mas de enorme importância, porque o Acordo TRIPS em vários momentos estabelece a necessidade como condição *sine qua non* para justificar medidas que reduzem direitos de propriedade intelectual ou que de algum modo se distanciam da implementação normal das obrigações. Na versão inglesa, o adjetivo “necessário/a” [*necessary*] aparece nove vezes no Acordo, e o advérbio “desnecessariamente” [*unnecessarily*], uma vez.²⁴⁸ O Acordo TRIPS, na versão em inglês, usa também as palavras *need* e *needed* algumas vezes.²⁴⁹ Num artigo o Acordo TRIPS usa as duas palavras, *necessary* e *needed*. Trata-se do Artigo 8o. No parágrafo 1o, aparece a expressão *measures necessary*. No parágrafo 2o, o texto é *measures [...] may be needed*. Em inglês as

248 Recorde-se que o Acordo TRIPS foi negociado e redigido em inglês. As versões francesa e espanhola, com valor oficial, pois também são idiomas oficiais da OMC, são traduções. A palavra *necessary* é utilizada nos Artigos 3.2, 8.1, 27.2, 31 *bis* (duas vezes), 39.3, 43.2, 50.5 e 73(b). Além disso, o Acordo TRIPS emprega a palavra *unnecessarily* no Artigo 41.2. Este mesmo advérbio se encontra no já mencionado Artigo XX(d) of the GATT.

249 O adjetivo verbal *needed* aparece no Artigo 8.1. O substantivo *need* é utilizado 9 vezes: 4 vezes no Preâmbulo; uma vez nos Artigos 23.3, 31(k) e 46; e 2 vezes no Artigo 66.1.

palavras *necessary* e *needed* são sinônimas, e como tal foram traduzidas tanto nas versões (oficiais) francesa e espanhola quanto na versão em vigor no Brasil. Portanto, onde no texto inglês a palavra *needed* é utilizada em vez de *necessary* o sentido é o mesmo, e as precauções que o requisito da necessidade exige valem tanto num caso quanto noutro.²⁵⁰

3.20. “Necessário” significa algo que é “essencial, que não pode faltar; indispensável, imprescindível.”²⁵¹ Vale dizer, portanto, que “necessário” implica uma relação de causa e efeito. Sem a causa, o efeito não existe. Portanto, a medida em questão deverá ser “necessária” para a produção do efeito pretendido. Nesta perspectiva, uma medida necessária, à luz do Artigo 3.2, é a medida sem a qual o cumprimento de leis e regulamentos não é assegurado.

3.21. O significado de “necessário” já foi analisado por um Grupo Especial no contexto do Artigo XX(d) do GATT 1947 e não há razão para se entender que o seu significado seria diferente à luz do Artigo 3.2.²⁵² Na controvérsia *European Communities I*, o Grupo Especial

explicitou assim como entendia essa palavra:

“Recordamos o esclarecimento dessa palavra feito pelo Órgão

de Apelação na controvérsia *Korea – Various Measures on*

Beef, nos seguintes termos:

“Acreditamos que, tal como usada no contexto do

Artigo XX(d), o alcance da palavra ‘necessário’ não

está limitado àquilo que é ‘indispensável’ ou ‘de

absoluta necessidade’ ou ‘inevitável’. Medidas que

250 Além disto, o Acordo TRIPS emprega uma palavra com um sentido próximo

mas diferente do de necessidade: injustificável(mente). Ver *infra* comentários

aos Artigos 4o e 20.

251 MINI AURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008).

252 O Artigo XX do GATT 1947 dispõe (em parte):

“Exceções Gerais. Desde que essas medidas não sejam aplicadas de

forma a constituir quer um meio de discriminação arbitrária, ou

injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, quer

uma restrição disfarçada ao comércio internacional, disposição alguma

do presente capítulo será interpretada como impedindo a adoção ou

aplicação, por qualquer Parte Contratante, das medidas:

[...]

(d) necessárias a assegurar a aplicação das leis e

regulamentos que não sejam incompatíveis com as

disposições do presente acordo, tais como, por exemplo, as

leis e regulamentos que dizem respeito [...] à proteção das

patentes, marcas de fábrica e direitos de autoria e de

reprodução, e a medidas próprias a impedir as práticas de natureza a induzir em erro.”

são indispensáveis ou de absoluta necessidade ou inevitáveis para assegurar o cumprimento certamente atendem os requisitos do Artigo XX(d). Mas outras medidas podem também integrar o âmbito desta exceção. Tal como usada no Artigo XX(d), a palavra ‘necessário’ refere-se, a nosso ver, a uma variedade de níveis de necessidade. Numa ponta está a ‘necessidade’ entendida como ‘indispensável’; na outra ponta está ‘necessidade’ entendida como ‘contribuindo para’. Entendemos que uma medida ‘necessária’, dentro deste conjunto, está muito mais para ‘indispensável’ do que para o sentido oposto de simplesmente ‘contribuindo para’. [notas omitidas]

“O Órgão de Apelação resumiu o seu entendimento sobre se uma medida que não é ‘indispensável’ pode ainda assim ser ‘necessária’ dentro do significado do Artigo XX(d), num processo de pesagem e balanceamento de uma série de fatores. Ele aprovou o entendimento do Grupo Especial do GATT em *US – Section 337* como modo de aplicação deste processo, nos seguintes termos:

‘A nosso ver, o processo de pesar e balancear que descrevemos está compreendido na

determinação de que uma medida alternativa compatível com a OMC, a qual se esperaria que o Membro em questão poderia ‘razoavelmente aplicar’, está disponível, ou se uma medida menos compatível com a OMC está ‘razoavelmente disponível’.” [nota omitida]

“O Grupo Especial adota este entendimento.”²⁵³

²⁵³ Ver *European Communities I*, *supra* nota 97, parágrafos 7.298-7.300. Uma extensa análise do significado de “necessidade” à luz do Artigo XIV do GATS (relativo a exceções gerais) pode também ser encontrada no Relatório da decisão do Órgão de Apelação em *United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services* (WT/DS285/AB/R, de 7 de abril de 2005, pp. 100 *et seq*) . O Artigo XIV do GATS dispõe:

“Sob reserva de que as medidas abaixo enumeradas não sejam aplicadas de forma que constituam um meio de discriminação arbitrário ou injustificável entre países em que prevaleçam condições similares ou uma restrição encoberta ao comércio de serviços, nenhuma disposição do presente Acordo será interpretada no sentido de impedir que um Membro adote ou aplique medidas: (a) necessárias

3.22. A “necessidade” implica duas noções diferentes mas intimamente ligadas entre si. Uma é o objetivo da medida. A outra é o nível da necessidade. O objetivo das medidas necessárias é sempre identificado no Acordo TRIPS: no Artigo 3.2 (“medidas necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos”); no Artigo 8.1 (“medidas

necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico”); no Artigo 8.2 (“medidas necessárias [...] para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia”); no Artigo 27.2 (“invenções cuja exploração [...] seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade”); no Artigo 39.3 (“necessário para proteger o público”); no Artigo 43.2, em combinação com o disposto no Artigo 43.1 (“informação necessária” para fundamentar o pedido da parte); no Artigo 50.5 (“informações necessárias à identificação dos bens pertinentes”); no Artigo 73(b) (“ação [...] necessária para a proteção de seus interesses essenciais de segurança:”). No Artigo 41.2 o advérbio “desnecessariamente” não está qualificado por um objetivo específico, mas o seu objetivo geral é identificado nesse mesmo artigo como sendo o de assegurar o equilíbrio das medidas de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. Em outras palavras, à luz do Artigo 41.2, os procedimentos não devem ser mais complexos e caros do que é necessário para assegurar medidas justas e equitativas de fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual.

3.23. Mas quanto ao nível da necessidade, nem o Artigo XX(d) do GATT 1947 nem o Acordo TRIPS definem as medidas em termos de serem “indispensáveis”, “absolutamente necessárias” ou “menos necessárias.” Quando essas medidas constituem obstáculos técnicos, o nível da

necessidade tem que ser avaliado com relação ao seu impacto sobre a liberdade do comércio. Mas o Acordo TRIPS não impõe essa avaliação.

Portanto, a análise do Grupo Especial que foi citada no Relatório da controvérsia *European Communities I* é irrelevante. Por outro lado, a noção de medidas incompatíveis com a OMC é de natureza absoluta. De um ponto de vista jurídico, não há medidas menos incompatíveis com a OMC do que outras. As medidas ou são incompatíveis ou não são.

para proteger a moral ou manter a ordem pública; (b) necessárias para proteger a vida e a saúde das pessoas e dos animais ou para a preservação dos vegetais; (c) necessárias para assegurar a observação das leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições Acordo, inclusive aquelas com relação a [...].”

Provavelmente, o Órgão de Apelação quis referir-se à diferença quanto ao impacto sobre o comércio de medidas incompatíveis com a OMC, a qual pode levar a sanções diferentes no âmbito do Mecanismo de Solução de Controvérsias.²⁵⁴

3.24.

Para os fins do Artigo XX(d) do GATT 1947 e do Acordo TRIPS, são “necessárias” as medidas que, se tomadas, levam ao resultado pretendido (e que é identificado pelo dispositivo em questão).

Na controvérsia *Mexico – Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages* o Órgão de Apelação entendeu que

“Um medida que não é apropriada ou capaz de assegurar o cumprimento das leis e dos regulamentos relevantes não atende o requisito da ‘necessidade’. No entanto, não vemos razão para

nos desviarmos do exame de ‘necessidade’ pelo Órgão de Apelação, em *US – Gambling*, [o qual analisou] um requisito de ‘certeza’ aplicável à expressão ‘para assegurar o cumprimento’. [nota omitida] A nosso ver, uma medida pode ser elaborada ‘para assegurar o cumprimento’ ainda que não se possa garantir a obtenção do resultado com absoluta certeza. [nota omitida] E tão pouco achamos que o ‘uso de coerção’ [nota omitida] seja um componente necessário de uma medida destinada a ‘assegurar o cumprimento.’ Pelo contrário, o Artigo XX(d) [do GATT] exige que a elaboração da medida contribua ‘para assegurar o cumprimento de leis e de regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições do GATT 1994’.”²⁵⁵

3.25. Ao dispensar o requisito da certeza, o Órgão de Apelação só podia estar referindo-se a uma certeza *a priori*, no sentido de que não se pode exigir que o Membro da OMC saiba antecipadamente que a medida que

254 O descumprimento do limite de velocidade numa estrada pode apresentar elementos que levem um juiz a atenuar a responsabilidade do infrator e, portanto, a moderar a sanção correspondente. Se a ofensa representou um excesso de 10% em relação ao limite legal, a punição será mais leve. Se o excesso foi de 50%, a sanção será agravada. Mas não há excesso de velocidade que possa ser considerada “menos” ou “mais” ilegal do que outro. São ambos igualmente ilegais. Este tema foi levantado em trocas informais de pontos de vista entre as delegações do Brasil e dos Estados Unidos nas controvérsias cruzadas relativas à obrigação de exploração local de patentes, à luz da última frase do Artigo 27.1

do Acordo TRIPS, e de que tratarei nos comentários respectivos. À primeira vista a violação do Acordo TRIPS pela lei norte-americana tem muito menor impacto do que a ofensa pela lei brasileira, mas não deixa de ser tão ilegal quanto esta.

255 Relatório do Órgão de Apelação na controvérsia em *Mexico – Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages*, WT/DS308/AB/R, de 6 de março de 2006, parágrafo 74.

ele considera ser necessária vá produzir os resultados desejados. No entanto, quando o Membro que adota uma medida como sendo necessária descobre mais tarde que ela não funciona, deve cancelá-la. É verdade que a falta de certeza antecipada da eficácia de uma medida não se contrapõe obrigatoriamente à noção de necessidade. Mas a certeza posterior de que a medida não funciona contrapõe-se. Uma medida com relação à qual o Membro tem – ou deveria ter – a certeza *a priori* de que não é apropriada para ou capaz de assegurar o cumprimento não pode ser considerada necessária.

3.26. Além disso, as medidas “necessárias” não precisam de ser “indispensáveis,” isto significando de que, se não forem tomadas, o resultado não será atingido, em razão de não haver medidas alternativas disponíveis. Se eu sinto fome e quero ir a um restaurante, posso ir de ônibus, de metrô, ou posso conduzir o meu automóvel. Tomar um ônibus, portanto, não é uma medida “indispensável” para eu chegar ao restaurante, mas é “necessária.” Os dois fatores que qualificam a necessidade das medidas, portanto, são a existência de um objetivo autorizado e a relação de causa e efeito entre a medida e esse objetivo.

3.27. Três dos dispositivos do Acordo TRIPS que usam palavras

derivadas de “necessidade” tornam obrigatória a compatibilidade da medida em questão com as disposições do Acordo (Artigo 3.2 e parágrafos 1o e 2o do Artigo 8). À primeira vista parece haver aqui uma redundância. Afinal, se as medidas forem compatíveis com as disposições do Acordo, não faria falta a sua justificativa como sendo “necessárias” para se atingir um determinado (e predefinido) objetivo. Qual então o sentido do requisito da compatibilidade? Só existe uma resposta possível: a palavra “necessidade” qualifica aquelas medidas que são compatíveis com o Acordo TRIPS mas que podem constituir não violações ou situações para os fins do Artigo 64.2. Por outras palavras, as medidas em questão podem aparentar compatibilidade com o Acordo TRIPS, mas a sua aplicação pode levar à redução dos benefícios que os outros Membros da OMC esperam obter do Acordo. O significado do vínculo especial entre necessidade e compatibilidade com as disposições do Acordo é que, se “necessárias,” algumas medidas podem ser consideradas compatíveis com o Acordo TRIPS, ainda que reduzam ou eliminem concessões na área dos TRIPS (e, portanto, se não for provada a “necessidade,” serão consideradas não violações). Isto significa que a necessidade da medida dá imunidade contra as queixas por não violação (mas não, claro, por violação).

2. DOIS RELATÓRIOS DE GRUPOS ESPECIAIS DO GATT SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O PRINCÍPIO DE TRATAMENTO NACIONAL E O ARTIGO XX(d) DO GATT 1947

3.28.

As restrições impostas pelo Artigo 3.2 quanto às exceções

relativas ao tratamento nacional à luz da Convenção de Paris foram transpostas do Artigo XX(d) do GATT 1947.²⁵⁶ O alcance dessas restrições foi tema de dois relatórios de Grupos Especiais (contraditórios entre si, note-se) que examinaram a relação do Artigo 337 da lei norte-americana sobre tarifas (*U.S. Tariff Act*), de 1930, com o Artigo XX(d) do GATT 1947.²⁵⁷

3.29.

Os fatos em ambas as controvérsias eram idênticos. O Artigo 337 da lei norte-americana de tarifas torna ilegais os métodos desleais de concorrência e os atos desleais na importação de artigos para os Estados Unidos, ou na venda pelo dono, importador, consignatário, ou agente, e cujo efeito seja destruir ou prejudicar de modo substancial uma indústria nos Estados Unidos, ou impedir o estabelecimento dessa indústria, ou restringir ou monopolizar o comércio nos Estados Unidos. Além disso, a importação de bens, a venda para importação, e a venda nos Estados Unidos pelo dono, ou importador, ou consignatário de artigos importados que infrinjam patentes, marcas, topografias de computadores e desenhos,²⁵⁶ Ver *supra*, na nota 252, o texto do Artigo XX(d) do GATT 1947.

²⁵⁷ *United States – Imports of Certain Automotive Spring Assemblies*, Relatório do Grupo Especial adotado em 6 de maio de 1983 (L/5333 – 30S/107) e *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930*, Relatório do Grupo Especial adotado em 7 de novembro de 1989 (L/6439 – 36S/345). O Canadá começou a primeira controvérsia e as Comunidades Europeias, a segunda. Uma nova controvérsia envolvendo o artigo 337 foi iniciada pelas CE, já sob as regras da OMC. Ver WT/DS186/1, de 18 de janeiro de 2000. Esta controvérsia está

pendente. No momento em que esta nota está sendo redigida, a UE ainda não pediu o estabelecimento do Grupo Especial ao Órgão de Solução de Controvérsias, da OMC. Nos Estados Unidos os titulares de patente continuam fazendo uso do mecanismo do artigo 337. Recentemente houve alguma comoção em torno da revogação, pelo Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla norte-americana, de *United States Trade Representative*), de uma ordem de exclusão concedida pela Comissão de Comércio Internacional, proibindo a importação pela Apple de *smartphones* e de *tablets* que alegadamente infringiam uma patente norte-americana de propriedade da Samsung. É interessante observar que a carta de revogação do USTR confirmou a segunda conclusão do Grupo Especial acima mencionada, no sentido de que o procedimento da ITC é adicional aos procedimentos normais de exercício do direito de patente, o que implica um procedimento adicional e diferenciado de proteção de patentes norte-americanas contra a importação de mercadorias – em outras palavras, um tratamento discriminatório com relação à proteção de patentes no contexto de produtos fabricados domesticamente. O texto da carta do USTR está disponível em

www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF (visitado em 6 de abril de 2015).

são também ilegais. Quando a sua existência for comprovada, essas práticas serão sancionadas pela Comissão de Comércio Internacional (*International Trade Commission* (ITC)), além de se lhe aplicarem os

outros dispositivos legais que couberem. O Artigo 337 estabelece procedimentos que levam à expedição de ordens determinando a proibição da importação desses artigos para os Estados Unidos e/ou determinando a cessação dessas práticas. A alínea (a) esclarece que o Artigo 337 não só se aplica a produtos patenteados mas também a produtos feitos com o emprego de processos patenteados.²⁵⁸ O efeito da última frase da alínea (a) é, portanto, estabelecer as medidas do Artigo 337 como adicionais às medidas e aos procedimentos existentes na Lei de Patentes.

3.30. O Artigo 337 foi questionado pelo Canadá (na primeira controvérsia) e pelas Comunidades Europeias (na segunda controvérsia), sob o argumento de que o tratamento conferido pelo Artigo 337 a produtos importados é menos favorável do que aquele concedido a produtos de origem nacional em casos de alegada violação de patente. Isto constituiria uma violação do Artigo III.4 do GATT 1947 (tratamento nacional das mercadorias). Na segunda controvérsia foi também alegado que essa discriminação não tinha justificação à luz do Artigo XX(d) do GATT. Além disso, o tratamento discriminatório levaria a uma redução ou anulação das concessões feitas pelos Estados Unidos.

3.31. Na primeira controvérsia, o Grupo Especial decidiu a favor do reclamado (os Estados Unidos). Em primeiro lugar, o Grupo Especial observou que os procedimentos na ITC abrangiam o entendimento inequívoco da validade da patente e da sua violação. Mas a ordem de exclusão não proibiria a importação dos bens desde que fossem produzidos fora dos EUA sob licença do titular da patente norte-

americana. Portanto, a ordem de exclusão não era aplicada de forma a constituir uma restrição encoberta ao comércio internacional.²⁵⁹ Além disso, o Grupo Especial decidiu que os procedimentos adicionais estabelecidos pelo Artigo 337 eram “necessários” à luz do Artigo XX(d)²⁵⁸ Na controvérsia *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930*, Relatório de Grupo Especial adotado em 7 de novembro de 1989 (L/6439 – 36S/345), o Grupo Especial concluiu que o artigo 337 “[N]ão está confinado a conflitos envolvendo patentes; com efeito, exceto no artigo 337a, ele nem sequer menciona patentes [...]. Ele foi também invocado em disputas envolvendo a alegada infração por produtos importados de outros direitos de propriedade intelectual dos Estados Unidos, incluindo marcas e direitos de autores, bem como em disputas fora do campo da propriedade intelectual.” *Id.* parágrafo 5.3.

²⁵⁹ *United States – Imports of Certain Automotive Spring Assemblies*, Relatório do Grupo Especial adotado em 26 de maio de 1983 (L/5333 – 30S/107), parágrafo 56.

do GATT 1947 na medida em que qualquer medida adotada por um tribunal distrital (de acordo com um procedimento normal estabelecido pela Lei de Patentes) “não seria suficiente para proteger os direitos [do titular] da patente porque, na prática, só seria efetiva em relação aos conjuntos de molas automotivas produzidas pelo [alegado infrator] e fornecida às partes intervenientes na ação. O mesmo remédio não seria eficaz contra outros possíveis infratores estrangeiros da patente norte-americana e usuários em potencial do produto infrator nos Estados Unidos. Ademais, considerando que o processo de fabricação utilizado na produção dos conjuntos de molas automotivas é relativamente

simples, estes poderiam sem maiores dificuldades ser produzidos por outros produtores estrangeiros em infração da patente e ser depois importados para serem utilizados nos Estados Unidos.”²⁶⁰

3.32. Na segunda controvérsia, o Grupo Especial decidiu a favor do reclamante (as Comunidades Europeias).²⁶¹ Depois de concluir que o Artigo 337 era incompatível com o Artigo III.4 do GATT, na medida em que concedia aos produtos importados suspeitos de violar patentes norte-americanas tratamento menos favorável do que aquele que, de acordo com os procedimentos distritais federais, se aplicavam aos produtos na mesma situação mas de origem norte-americana,²⁶² o Grupo Especial ²⁶⁰ *Id.* , parágrafo 59. Não obstante, o Grupo Especial entendeu que a mesma conclusão não podia ser estabelecida em casos de violação de produtos de custo elevado de uma natureza técnica avançada e com um número muito reduzido de usuários potenciais (*id.* , parágrafo 66). Isto leva à conclusão de que o Grupo Especial fundamentou a sua decisão com base na simplicidade técnica dos produtos patenteados bem como no número (reduzido) dos consumidores em potencial. Além disso, depois de observar que, ao contrário das ações contra os infratores domésticos, as quais podiam ser propostas apenas perante os tribunais civis, as ações contra os infratores estrangeiros podiam ser iniciadas, à discrição do reclamante, na ITC, ou num tribunal civil, ou em ambos, o Grupo Especial recomendou que os Estados Unidos considerassem harmonizar os procedimentos envolvendo infrações de patentes (*id.*, parágrafo 73). Este mesmo argumento, como se verá a seguir (ver nota 229, *infra*), foi invocado pelo Grupo Especial na segunda controvérsia como fundamento para encontrar uma violação do princípio de tratamento nacional

261 Se o mecanismo de solução de controvérsias (MSC) seguisse o regime de *common law* (em que o precedente judicial tem força de lei), seria possível afirmar que o Relatório do Segundo Grupo Especial revogou o primeiro. Mas os Relatórios adotados no MSC só são vinculantes com relação às partes envolvidas nas controvérsias nas quais eles foram adotados. Em geral, o efeito dos Relatórios dos Grupos Especiais (bem como do Órgão de Apelação) com relação a terceiros Membros é meramente persuasivo.

262 O Grupo Especial identificou seis elementos nos procedimentos do Artigo 337 que eram menos favoráveis para os importadores em comparação com os entendeu que o tratamento discriminatório não era justificado à luz do Artigo XX(d). Quando muito, as medidas propostas pela legislação norte-americana podiam ser implementadas em ações preliminares ou cautelares contra as importações (nomeadamente por meio de medidas de fronteira), mas não havia justificativa para “prazos estritos para a conclusão de procedimentos do Artigo 337, quando não se aplicam prazos comparáveis no tribunal distrital federal.”²⁶³

procedimentos aplicáveis pelos tribunais distritais federais: (a) a possibilidade de os reclamantes terem uma escolha quanto à jurisdição quando se trata de alegar a violação de patentes em matéria de produtos importados; (ii) as potenciais desvantagens para os produtores ou importadores dos produtos de origem estrangeira questionados em consequência dos prazos limitados e predeterminados relativos aos procedimentos do Artigo 337; (iii) a impossibilidade de apresentar reconvenção à luz do Artigo 337; (iv) a possibilidade de que as determinações de exclusão resultem de procedimentos perante a Comissão Internacional do Comércio; (v) a aplicabilidade automática

de ordens de exclusão pelo Serviço de Alfândega dos Estados Unidos (ao passo que, para que uma decisão no mesmo sentido possa ser expedida por um tribunal federal, é necessário que o reclamante inicie uma ação individual); e (vi) a possibilidade que produtores e importadores de produtos cuja legitimidade é questionada têm de se defender em duas jurisdições, enquanto que os conflitos envolvendo a infração de patentes com relação a produtos de origem norte-americana estão sujeitos a uma só jurisdição. *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930*, Relatório do Grupo Especial adotado em 7 de novembro de 1989 (L/6439 – 36S/345), parágrafo 5.20.

263 *Id.*, parágrafo 5.35.

Artigo 4

Tratamento de Nação Mais Favorecida

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais

Membros.

Está

isenta

desta

obrigação

toda

vantagem,

favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro

que:

1. O PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DE NAÇÃO MAIS

FAVORECIDA

4.1. A inclusão do princípio do tratamento de nação mais favorecida no Acordo TRIPS resultou do fato de que, antes da sua entrada em vigor, alguns países haviam, por meio de acordos bilaterais, concedido a nacionais de outros países favores que não haviam concedido aos seus próprios cidadãos. Havia também já uma profusão de acordos bilaterais sobre propriedade intelectual ou incluindo cláusulas relativas à proteção da propriedade intelectual, que incluíam normas de tratamento da nação mais favorecida.²⁶⁴ Uma vez que nem a Convenção de Berna nem a Convenção de Paris incluíam esse princípio, as Partes Contratantes dessas Convenções não estavam obrigadas a estender esses favores aos nacionais dos demais Membros que não fizessem parte dos acordos bilaterais. Como se verá na Nota Introdutória à Seção 2 da Parte II, a introdução da cláusula de proteção “tal e qual” das marcas nalguns acordos bilaterais firmados no século XIX significava uma proteção mais elevada para os nacionais de alguns países que aceitavam registrar alguns elementos, tais como letras e desenhos isolados, o que poderia gerar questões relativas à nação mais favorecida. Uma vez que essa proteção era concedida exclusivamente aos registros estrangeiros, ela significava uma proteção mais elevada para os estrangeiros. A Convenção de Paris ignorou este aspecto, mas a

²⁶⁴ Na Nota Introdutória à Seção 2 da Parte II (relativa às marcas), *infra*, veremos vários exemplos de acordos bilaterais já do século XIX contendo a cláusula. Mais recentemente, acordos bilaterais sobre proteção de investimentos (incluindo a propriedade intelectual) também incluíram a cláusula. Por exemplo, o Acordo

entre a Confederação Suíça e a República Oriental do Uruguai sobre a Promoção e a Proteção Recíprocas de Investimentos, de 1988, art. 3(2) (texto disponível em <investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/225/treaty/3004>).

razão pode ter sido o fato de que, como expliquei acima, a cláusula “tal e qual” foi significativamente reduzida. Mas o Acordo TRIPS, como parte integrante de um acordo do qual consta o GATT – do qual o princípio do tratamento de nação mais favorecida (doravante designado pela sigla “nmf”) é, a par do princípio de tratamento nacional, um pilar fundamental – não poderia deixar de incluir o princípio.²⁶⁵

4.2. De acordo com o princípio nmf, qualquer vantagem concedida por um Membro aos nacionais de qualquer outro país deve ser aplicada imediata e incondicionalmente aos nacionais dos outros Membros. Este princípio é melhor compreendido quando combinado com o princípio do tratamento nacional do Acordo TRIPS.²⁶⁶ Pelo Artigo 3.1, os Membros da OMC estão obrigados a conceder aos nacionais dos outros Membros tratamento *não menos favorável* do que o que concedem aos seus nacionais. Em sentido contrário, um Membro da OMC pode conceder aos nacionais dos outros Membros tratamento *mais favorável* do que aquele que concede aos seus próprios cidadãos. Por exemplo, suponhamos que um Membro da OMC concede para os seus nacionais patentes com vigência de 20 anos, e que decide ampliar a vigência das patentes obtidas nesse Membro pelos nacionais de outro Membro por 5 anos (totalizando um período de 25 anos). Nesse caso, nada no Acordo TRIPS obriga esse Membro a aplicar o período adicional de cinco anos aos seus próprios nacionais. O que o Acordo TRIPS obriga é a aplicar, “imediata e incondicionalmente,” esse

mesmo período adicional aos nacionais de todos os outros Membros da OMC. Portanto, em última análise, o que o Artigo 4o diz é que o tratamento que um Membro da OMC conceder aos nacionais de outro país que for *mais favorável* do que aquele que concede aos seus próprios nacionais (ou, em outras palavras, superior ao tratamento nacional) deve ser estendido aos nacionais de todos os outros Membros da OMC.

2. O PRINCÍPIO DO TRATAMENTO DE NAÇÃO MAIS

FAVORECIDA E O PRINCÍPIO DE TRATAMENTO NACIONAL:

UMA SOLUÇÃO PRÁTICA

4.3. Como solução prática, e considerando que os dois princípios implicam uma comparação entre os níveis de proteção concedidos aos nacionais dos Membros da OMC, antes de se olhar o princípio do tratamento de nação mais favorecida deve-se verificar se o princípio de tratamento nacional está sendo observado. Quando os nacionais do Membro A recebem no

265 O texto do Artigo 4o é baseado no Artigo I do GATT. A última parte da alínea (d) utiliza linguagem do Artigo XX do GATT (“constituir [...] um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada”).

266 Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 3o.

Membro B um tratamento *menos* favorável do que este dá aos seus próprios nacionais, não há necessidade de comparar os níveis de proteção concedida aos nacionais dos outros Membros da OMC: à luz do Artigo 3.1, o Membro B estaria numa situação de violação do princípio de tratamento nacional (consideradas as disposições dos parágrafos 1o e 2o do Artigo 3o²⁶⁷). Nesse caso, não haveria necessidade de invocar o princípio nmf. Mas se os nacionais do Membro A (ou de qualquer outro

país, Membro ou não da OMC) recebem no Membro B tratamento que é *mais* favorável do que o tratamento que esse Membro B concede aos seus próprios nacionais, então (e só então) pode haver um problema de falta de cumprimento do princípio nmf – à luz do qual aquele tratamento mais favorável tem que ser estendido a todos os nacionais dos demais Membros da OMC.

4.4. Vale lembrar, entretanto, que o sistema internacional de propriedade industrial estabelece alguns direitos dos quais só os estrangeiros podem gozar e que não podem beneficiar os nacionais pela simples razão de que não lhes são aplicáveis. Por exemplo, o direito de prioridade, nos termos do Artigo 4o da Convenção de Paris, em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo de Paris, e que constitui uma exceção à novidade (e, portanto, facilita os pedidos internacionais de patente), só é concedido aos estrangeiros. Os pedidos de patente não se podem beneficiar da prioridade em seus países de origem, pois a prioridade só pode ser reconhecida pelas oficinas de patente estrangeiras, com o objetivo de estabelecer uma data de depósito relevante para o exame das condições de patenteabilidade, noemadamente a novidade e a atividade inventiva.²⁶⁸ Neste sentido, o

²⁶⁷ Há exemplos de acordos bilaterais que estendem aos nacionais de outros países os benefícios de medidas relativas à assistência jurídica, incluindo o direito dos pobres à assistência jurídica gratuita. Se não fossem admitidas como exceções relativas aos procedimentos judiciais (Artigo 3.2), esses acordos seriam incompatíveis com o princípio de tratamento nacional com respeito aos nacionais de países não beneficiados por esses acordos. Pela regra geral, não haveria sequer necessidade de examinar o princípio do tratamento nmf: uma vez considerados

ofensivos ao tratamento nacional, esses acordos seriam incompatíveis com o Acordo TRIPS e, portanto, deveriam ser ou cancelados ou modificados, para que os pobres dos outros Membros da OMC pudessem também beneficiar da assistência jurídica gratuita.

268 Ainda que não seja comum, não é impossível que um nacional de um membro da União de Paris deposite um pedido de patente primeiro em outro país e, baseado na prioridade desse pedido, deposite um segundo pedido em seu país de origem. Mas pode haver limitações para isso, pois, em alguns países, os inventores são obrigados a depositar primeiro em seu próprio país. Certos pedidos – nomeadamente os que digam respeito à segurança nacional – não podem ser depositados no exterior sem autorização especial.

direito de prioridade assemelha-se a uma tarifa de importação, a qual só se aplica aos produtos de origem estrangeira.

4.5. Já se afirmou que o princípio de nmf só tem impacto sobre aspectos secundários do sistema internacional de patentes, já que os aspectos substantivos da proteção são geralmente aplicados aos nacionais – e esta aplicação automaticamente impõe o tratamento nacional.²⁶⁹ Mas há Membros da OMC, por exemplo, que admitem a proteção de dados de testes relativos a produtos farmacêuticos e agro-químicos com base no registro desses produtos em outros países, garantindo a esses dados exclusividade por um período contado do registro no exterior. Trata-se de uma concessão de natureza procedimental, mas com um impacto substantivo (o da duração do prazo de proteção). Este é um exemplo da possível aplicação do princípio nmf, pois aqueles Membros terão que conceder aos nacionais dos demais Membros um período de proteção que

não pode ser inferior àquele.

3. ABRANGÊNCIA DO PRINCÍPIO NMF

4.6. O Artigo 4o refere-se a qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade “que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país.” O fato de que este texto se refere a “qualquer outro país” e não a “qualquer outro Membro da OMC” significa que o princípio nmf abrange vantagens, favores, privilégios e imunidades concedidos aos nacionais de países (ou territórios aduaneiros) que não são Membros da OMC.

4.7. Um tema interessante (e, ao que eu saiba, nunca antes levantado) é a possibilidade de invocar o princípio nmf no caso de um Membro da OMC conceder a outro país a possibilidade de reduzir os níveis de proteção. Por exemplo, considere-se os acordos de livre comércio que os Estados Unidos têm vindo a assinar com um número de Membros da OMC, contendo compromissos “TRIPS plus.” Em geral, esses compromissos são os mesmos para todos os parceiros comerciais com os quais os Estados Unidos firmam acordos comerciais. Mas, depois de negociações entre os dois maiores partidos políticos dos Estados Unidos, o governo desse país introduziu algumas alterações nos acordos que havia assinado com o Perú e a Colômbia, reduzindo o nível de proteção das patentes. Por exemplo, quanto às patentes de produtos farmacêuticos, esses dois países não estão obrigados a prolongar os períodos de vigência para compensar atrasos irrazoáveis nas concessões de patente ou de autorização de

269 Ver Gervais, *supra* nota 77, p. 188.

comercialização.²⁷⁰ A questão está em saber se esses benefícios deveriam também ser outorgados “imediatamente e incondicionalmente aos nacionais

de” Omã e Bahrain, os quais celebraram acordos com os EUA contendo as mesmas obrigações. Numa primeira análise, a resposta seria negativa, pois a redução dos compromissos naqueles dois acordos de livre comércio não constituiria uma vantagem em favor dos nacionais do Perú e da Colômbia. Mas uma consideração mais cuidada pode levar a uma resposta diferente. Com efeito, reduzir os níveis de proteção de patentes no Perú e na Colômbia favorece os fabricantes e os importadores nacionais de produtos genéricos. Assim, os fabricantes e os importadores de produtos genéricos em Omã e no Bahrain podem querer ter as mesmas vantagens que foram concedidas pelos Estados Unidos às empresas peruanas e colombianas. Se os EUA não conseguirem demonstrar que, em troca da redução das concessões “TRIPS plus” antes feitas pelo Perú e pela Colômbia, as concessões que os EUA lhes haviam feito foram igualmente reduzidas, negar a Omã e ao Bahrein o direito de usufruir de concessões reduzidas em benefício da produção e importação de produtos genéricos constituiria uma violação do Artigo 4o. Na verdade, quando se refere às vantagens, e aos favores, privilégios e imunidades, o Artigo 4o não especifica se elas constituem proteção mais ou menos elevada.

4.8. Como corolário disto, levanta-se um outro tema: quando um Membro da OMC promete a outro não recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias para resolver um conflito referente a uma incompatibilidade com o Acordo TRIPS, esse Membro, à luz do princípio nmf, está impedido de iniciar uma controvérsia com outro Membro com relação à mesma incompatibilidade. Por exemplo, nas controvérsias cruzadas entre os

Estados Unidos e o Brasil envolvendo o Artigo 27.1 e a proibição do requerimento de exploração local das patentes, os Estados Unidos desistiram da queixa que formularam contra o Brasil.²⁷¹ De acordo com o princípio nmf, os Estados Unidos não podem impugnar nenhum dispositivo semelhante que se encontre nas leis nacionais de qualquer outro Membro. Do mesmo modo, o Brasil prometeu aos Estados Unidos que, caso haja um requerimento de licença obrigatória por falta de exploração, antes de conceder essa licença o Brasil iniciará consultas com

²⁷⁰ Os textos dos Tratados de Livre Comércio assinados pelos Estados Unidos com vários países estão disponíveis em <www.ustr.gov>. Observe-se que o tratamento diferenciado das patentes de produtos farmacêuticos levanta um problema de incompatibilidade com o disposto no Artigo 27.1. Ver os comentários ao Artigo 27.1.

²⁷¹ Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 27.1.

os Estados Unidos. Recusar este mesmo favor a outros Membros da OMC constituiria uma violação do princípio nmf.

4.9. Vale lembrar que a definição de “proteção da propriedade intelectual” à qual o Artigo 4o se refere é a da nota 3 (isto é, a nota correspondente ao Artigo 3.1).²⁷² Um autor afirmou que algumas disposições dos acordos de livre comércio que não são explicitamente mencionadas no Acordo TRIPS, tais como a chamada “patent linkage,” ou “conexão de patentes” (que, na prática, significa que uma entidade química genérica não pode ter a sua comercialização autorizada enquanto a patente do produto de referência estiver em vigor no Membro em questão), não são afetadas pelo princípio nmf.²⁷³ Esta afirmação só pode resultar de uma leitura

equivocada da nota 3. A nota 3 torna os princípios do tratamento nacional e da nmf aplicáveis a “aspectos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual [...] de que trata especificamente este Acordo.” Ora a conexão de patentes diz respeito à abrangência e à proteção dos direitos de patente, as quais são tratadas especificamente no Acordo. Aplica-se-lhe, portanto, o princípio nmf. A este respeito não se deve ignorar que o Órgão de Apelação, na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998* qualificou o princípio do tratamento nmf como “um pilar do sistema mundial do comércio.”²⁷⁴ Por via de consequência, a sua interpretação e aplicação devem ser as mais abrangentes possíveis.

a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;

4.10. A primeira isenção do princípio nmf refere-se a acordos internacionais sobre assistência judiciária ou medidas para fazer respeitar direitos que forem de natureza geral, e não especialmente limitados à proteção da propriedade intelectual.²⁷⁵ Estes últimos estão cobertos pela alínea (d) deste artigo, e portanto a respectiva isenção deve obedecer às condições aí impostas, nomeadamente quanto ao tempo, o requisito da notificação ao Conselho para TRIPS e a sua natureza não discriminatória (ou, se discriminatória, não arbitrária ou justificável). Exemplos de

²⁷² Ver *supra* comentários ao Artigo 3o.

²⁷³ Ver Correa, *supra* nota 66, pp. 66 e 69.

274 Ver WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo 241.

275 Um acordo bilateral sobre assistência recíproca em matéria de repressão da pirataria e da contrafação estaria naturalmente coberto pelo disposto no parágrafo (d).

acordos sobre assistência judicial que podem suscitar isenção do princípio nfm são a Convenção Interamericana sobre a Prova e a Informação do Direito Estrangeiro, de 1979, e a Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Assuntos Criminais, de 1992.²⁷⁶

[...]

d) resultem de acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

4.11. A segunda isenção do princípio nfm com impacto sobre a propriedade industrial diz respeito a vantagens, favores, privilégios ou imunidades resultantes de acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual. Estes acordos compreendem não só aqueles que tratam exclusivamente da propriedade intelectual (por exemplo, acordos bilaterais sobre a proteção de indicações geográficas) mas também acordos de natureza mais geral que contenham dispositivos que tenham um impacto direto ou indireto sobre questões de propriedade intelectual – mas sem necessidade de que estes dispositivos tratem especificamente de propriedade intelectual. Um exemplo de um acordo de natureza geral que

inclui disposições especiais sobre propriedade intelectual é o acordo

TLCAN.²⁷⁷ Exemplos de acordos que não incluem disposições especiais

276 Os textos integrais destas duas Convenções estão disponíveis no website da Organização dos Estados Americanos (OEA). Uma nota informal da Secretaria da OMC sobre o princípio nmf inclui uma longa lista de exemplos de tratados relevantes para este fim. A Secretaria, no entanto, observou que, em geral, acordos sobre cooperação judicial não geram discriminação com base na nacionalidade ou no lugar de domicílio das pessoas envolvidas em ações judiciais relativas a questões de propriedade intelectual. O elemento de conexão nesses acordos é a jurisdição. De modo geral, qualquer cidadão, nacional de ou domiciliado em qualquer país, envolvido em processos judiciais numa das jurisdições afetada pelos tratados terá direito a beneficiar-se da assistência garantida pelo tratado em questão. Ver o documento da OMC Job 1548, de 20 de março de 1997, terceira revisão.

277 O Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN, ou ALENA, na sigla francesa, ou NAFTA, na sigla inglesa) entrou em vigor em 1994, e foi assinado pelo Canadá, pelo México e pelos Estados Unidos. Contém um Capítulo (Capítulo 17) sobre direitos de propriedade intelectual, o qual foi inspirado pelo Acordo TRIPS (o qual não havia sido aprovado ainda, mas já sobre propriedade intelectual mas que têm impacto sobre a sua proteção são o Tratado de Roma, de 1957,²⁷⁸ o Acordo de Cartagena, de 1969,²⁷⁹ e o Tratado de Assunção, de 1991. ²⁸⁰

4.12. Alguns aspectos da aplicação da alínea (d) merecem uma análise

mais demorada. Em primeiro lugar, para que possam merecer a isenção do princípio nmf, e observada a limitada exceção do Artigo 5o,²⁸¹ os tratados

relativos à proteção da propriedade intelectual devem ter entrado em vigor antes da entrada do Acordo da OMC em vigor (1º de janeiro de 1995). Mas cabe perguntar se a isenção se aplica às alterações introduzidas nesses tratados após 1º de janeiro de 1995. Considerando que a alínea (d) contém uma exceção a um princípio geral, ele deve ser interpretado de forma restritiva, de forma a não permitir uma ampliação indesejada do seu âmbito. Assim, pode-se afirmar que apenas as vantagens, os favores, os privilégios e as imunidades que eram aplicáveis antes de 1º de janeiro de 1995 dão origem a isenções válidas. Vantagens, favores, privilégios e imunidades posteriores, ainda que introduzidas por meio de uma alteração a tratados entrados em vigor antes dessa data, não beneficiam dessa isenção.²⁸² Se, em vez de introduzir uma nova vantagem, ou favor, ou privilégio, ou imunidade, a alteração do tratado amplia vantagens, favores, havia sido concluído). O texto integral do TLCAN está disponível em <www.nafta-sec.alena.org>.

278 Tratado Estabelecendo a Comunidade Europeia tal como Alterado por Tratados Posteriores, assinado em Roma, em 25 de março de 1957. O Tratado de Roma foi alterado várias vezes. A sua designação foi mudada pelo Tratado de Lisboa, de 13 de dezembro de 2007, [para Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia \(TFUE\). Ao contrário do Tratado de Roma, o Tratado de Lisboa inclui alguns dispositivos de natureza geral sobre propriedade intelectual \(com o objetivo de harmonizar a proteção dos direitos de propriedade intelectual e tratar dos aspectos de política comercial com eles relacionados\).](#)

279 O Acordo de Cartagena, firmado em 25 de maio de 1969, e codificado pelo Protocolo de Trujillo, de 1996, deu origem à Comunidade Andina de Nações

(hoje formada pela Bolívia, pela Colômbia, pelo Equador e pelo Perú). O Chile e a Venezuela foram membros mas deixaram a Comunidade em 1973 e em 2006, respectivamente. Informação sobre a Comunidade Andina está disponível em ww.comunidadandina.org.

280 O Tratado de Assunção, de 26 de março de 1991, deu origem ao Mercado Comum do Sul (“Mercosul”), formado pela Argentina, pelo Brasil, pelo Paraguai, pelo Uruguai e pela Venezuela.

281 Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 5o.

282 Correa, *supra* nota 66, p. 71, defende um ponto de vista diferente. Mas é caso de se perguntar se, sendo o princípio nmf uma pedra basilar do sistema comercial mundial, um Grupo Especial ou o Órgão de Apelação estaria disposto a ampliar as isenções sem uma determinação explícita nesse sentido do Acordo da OMC. Essa ampliação daria aos membros de outros tratados ou organizações o poder de influenciar diretamente o modo como o Acordo TRIPS é aplicado.

privilégios ou imunidades que já existiam antes de 1º de janeiro de 1995, a parte que corresponde ao acréscimo não goza da isenção. Por exemplo, um Membro A, em 1994, celebrou um acordo com o Membro B no sentido de atribuir aos nacionais deste (mas não aos seus próprios nacionais) uma extensão do período de vigência das patentes farmacêuticas para compensar pelo atraso no exame dos pedidos. A extensão foi de 5 anos. Dez anos mais tarde, o Membro A amplia esse favor em mais 2 anos. A alínea (d) do Artigo 4o protege o primeiro acordo, mas não a sua alteração. Portanto, se o Membro A efetivamente quer aplicar a alteração em favor dos nacionais de B, terá que aplicá-la também aos nacionais de todos os demais Membros da OMC (neste caso, teria que estender a proteção

adicional integral, isto é, de 7 anos).

4.13. Em segundo lugar, os acordos relacionados com a proteção da propriedade intelectual devem ser notificados ao Conselho para TRIPS, de modo a poderem gerar a isenção do princípio nmf. Os tratados que não foram notificados não beneficiam da isenção, ainda que possam cumprir as duas outras condições impostas pelo Artigo 4(d). Neste sentido, a notificação opera como uma salvaguarda. A questão está em saber se uma simples notícia da existência do acordo é suficiente para atender o requisito da alínea (d), ou se é necessário, no momento da notificação, identificar o benefício que contém e, não fosse a isenção, provocaria a aplicação do princípio nmf. Outra questão é a possibilidade (ou não) de notificar tanto os tratados existentes quanto os regulamentos que, no futuro, serão elaborados à luz desses mesmos tratados. Estes temas foram levantados no Conselho para TRIPS.²⁸³ Na realidade, a alínea (d) limita-se a impor a obrigação de notificar os acordos, e não de detalhar as implicações de cada benefício concedido à luz do princípio nmf. No entanto, qualquer Membro da OMC pode, a qualquer tempo, solicitar informação dos demais Membros sobre leis e regulamentos que cubram matéria do Acordo TRIPS, segundo o princípio da transparência (parágrafo 3o em combinação com o parágrafo 1o do Artigo 63). Isto seguramente cobre os aspectos de acordos internacionais que digam respeito à propriedade intelectual. O Artigo 63.3 é ainda mais específico quando se trata de acordos bilaterais “na área dos direitos de propriedade intelectual:”²⁸⁴

²⁸³ Ver IP/C/M/15, de 15 de outubro de 1997, IP/C/M/16, de 5 de dezembro de 1997, e IP/C/M/17, de 23 de março de 1998.

284 A aplicação do Artigo 63.3 no contexto do Artigo 4(d) é, no entanto, limitada, pois apenas se aplica aos “acordo(s) bilateral(is) na área da propriedade intelectual.” Portanto, o Artigo 63.3 não se aplica nos casos de acordos bilaterais que sejam de natureza geral (e que não cubram a propriedade intelectual especificamente). Mas cobre acordos bilaterais sobre questões mais gerais mas que contenham seções especiais sobre propriedade intelectual, como, por exemplo, acordos sobre investimentos e acordos sobre livre comércio. O Artigo “Um Membro que tenha razão para acreditar que uma decisão judicial ou administrativa específica ou um determinado acordo bilateral na área de direitos de propriedade intelectual afete seus direitos, como previstos neste Acordo, também poderá requerer por escrito permissão de consultar ou de ser informado, com suficiente detalhe, dessas decisões judiciais ou administrativas específicas ou desse determinado acordo bilateral.”

4.14. Vantagens, favores, privilégios e imunidades concedidos por acordos internacionais relativos à propriedade intelectual podem ser isentados das obrigações nmf apenas quando não constituírem uma discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais de outros Membros. É naturalmente difícil imaginar a discriminação arbitrária ou injustificável em abstrato. Apenas a análise das circunstâncias concretas permite a um Grupo Especial na OMC estabelecer a razoabilidade de um tratamento discriminatório específico. Neste contexto, e considerando que a alínea (d) usa linguagem extraída do Artigo XX(d) do GATT, pode ser útil ver como é que aquele texto foi interpretado quer no GATT quer na OMC.²⁸⁵ A palavra “arbitrário” tem vários sentidos, mas aqueles que melhor se

adequam ao contexto do Artigo 4(d) são os de “caprichoso; irrazoável; sem fundamento,” como na expressão “exigência arbitrária de pagamento.”²⁸⁶

E “injustificável” significa aquilo com relação a que não se apresenta uma razão aceitável de ser, o fundamento de legitimidade.²⁸⁷

“Arbitrário” e “injustificável” parecem palavras sinônimas, mas não são.

Segundo uma regra fundamental da hermenêutica, não há palavras redundantes na lei. Por isso, “arbitrário,” no contexto do Acordo TRIPS, significa o contrário de uma medida causada por uma motivação relacionada com o comércio. Isto é, “arbitrária” é a medida que, de um ponto de vista comercial, não faz sentido. E “justificável” qualifica a medida que é adotada de modo a facilitar o cumprimento de uma política pública aceitável para um Membro da OMC. A única condição imposta 63.3 não se aplica a acordos plurilaterais ou multilaterais, mesmo se estes tratarem especificamente de propriedade intelectual. Por exemplo, o Artigo 63.3 não cobre o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Quanto a este ponto o texto do Artigo 63.3 é inequívoco, pois a expressão “acordos bilaterais” é repetida. A razão disto está, provavelmente, no fato de que, em se tratando de acordos plurilaterais ou multilaterais, os Membros da OMC que deles fizerem parte não estão preparados para dar explicações aos demais de modo individual.

²⁸⁵ No que respeita à propriedade intelectual, o Relatório do Grupo Especial na controvérsia *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930*, adotado em 7 de novembro de 1989 (L/6439 – 36S/345) contém algumas considerações úteis sobre o alcance e o sentido do Artigo XX(d). *Id.*, parágrafos 5.22 a 5.35.

²⁸⁶ WEBSTER’S COLLEGE DICTIONARY (Random House, New York, 1991).

²⁸⁷ MINI AURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008).

sobre estes requisitos é que eles tenham em vista algum objetivo que, para a coletividade dos Membros da OMC, seja “justo.” Por isso, os Membros da OMC não são totalmente livres para identificar esses objetivos. Mas o Acordo TRIPS contém linguagem que ajuda os Membros da OMC a separar objetivos injustificáveis de objetivos justificáveis. Essa linguagem encontra-se nos Artigos 8.1 e 27.2 (a proteção da saúde e da alimentação, a promoção do interesse público em setores de vital importância para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, a proteção da ordem pública e da moralidade, incluindo a proteção da vida ou da saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar um prejuízo sério ao meio ambiente). Mas “justificável” não implica uma relação de causa e efeito entre a medida tomada e o objeto “justo” que se persegue. Neste sentido, portanto, contrasta com “necessário,” como se explicou acima.²⁸⁸ O advérbio “justificável” dá aos Membros da OMC mais liberdade do que o adjetivo “necessário.”²⁸⁹

4.15. De modo geral, pode-se afirmar que benefícios concedidos por um Membro da OMC aos nacionais de um outro país e que discriminam negativamente os nacionais dos outros Membros da OMC, mas que são fundados em motivações comerciais ponderáveis, não seriam considerados arbitrários ou injustificados. A integração comercial regional parece ser uma razão válida a justificar a concessão de tratamento favorecido aos nacionais de alguns Membros da OMC em prejuízo de outros – desde que, não o esqueçamos, os tratados que a promovem tenham entrado em vigor antes de 1º de janeiro de 1995, e que eles não contenham disposições que vão manifestamente contra os fundamentos do GATT.

Não é por coincidência que todos os principais acordos de integração comercial regional foram notificados ao Conselho para TRIPS em conformidade com o Artigo 4(d).

288 Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 3o.

289 O Artigo 20 do Acordo TRIPS também emprega a palavra “injustificavelmente.” O seu significado será examinado nos comentários correspondentes, *infra*.

Artigo 5

Acordos Multilaterais Sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção

As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

1. ABRANGÊNCIA DA ISENÇÃO ESTABELECIDADA PELO

ARTIGO 5o

5.1. Ao contrário do que dispõe o Artigo 4(d), os acordos celebrados sob os auspícios da OMPI não necessitam de ser notificados ao Conselho para TRIPS para que as respectivas Partes Contratantes beneficiem da isenção do princípio nmf (bem como do princípio de tratamento nacional). Outra diferença está em que a isenção do Artigo 5o só se aplica a questões procedimentais, enquanto a isenção do Artigo 4(d) também se aplica às disposições substantivas (isto é, relativas aos direitos).

“Procedimentais,” conforme esclarece o texto do Artigo 5o, refere-se aos procedimentos relativos à aquisição e manutenção de direitos (solicitações, exames, oposições, pagamento de anuidades, restaurações,

etc), e não aos procedimentos em tribunais relativos à imposição da exclusividade perante terceiros. Mas aplicam-se aos procedimentos em tribunal para contestar decisões das administrações nacionais relativas à aquisição ou manutenção dos direitos. Portanto, o Artigo 5o não faz distinção entre procedimentos administrativos e judiciais, desde que o seu objetivo seja estritamente a aquisição e manutenção de direitos.

Além disso, a isenção do Artigo 5o cobre não só os acordos que entraram em vigor antes de 1º de janeiro de 1995, como também os que entraram (ou que poderão vir a entrar) em vigor depois.

5.2. De um modo geral, os acordos administrados pela OMPI podem ser classificados em três grupos: (a) tratados relativos à proteção da propriedade intelectual; (b) tratados sobre depósito ou registro global de direitos; e (c) tratados sobre classificação.²⁹⁰ Pertencem ao primeiro

²⁹⁰ O website da OMPI (www.wipo.int) contém informação sobre os tratados que a organização administra, o seu funcionamento, e os seus membros. Ver também,

OMPI, AN INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY – THEORY AND PRACTICE (2ª ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017), com uma ampla explicação

grupo tratados como as Convenções de Paris e de Berna, o Acordo de Madrid para a Repressão das Indicações de Origem Falsas e Enganosas, de 1891, o Tratado sobre o Direito de Marcas, de 1994, o Tratado sobre Direitos de Autor, de 1996, o Tratado sobre o Direito de Patentes, de 2000, o Tratado de Beijing sobre Performances Audiovisuais, de 2012, e o Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas por Pessoas que São Cegas ou Visualmente Diminuídas, ou de Alguma Forma Incapazes de Ler Obras Impressas, de 2013. Do segundo grupo

fazem parte, entre outros, o Acordo de Madrid Relativo ao Registro Internacional de Marcas, de 1891, o Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 1958, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (conhecido pela sigla “PCT”), de 1970, e o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para os Fins de Procedimento de Patentes, de 1977. E o grupo (c) é constituído por acordos que ajudam os examinadores das agências encarregadas dos diferentes registros de propriedade industrial a examinar as condições substantivas de proteção. A OMPI administra quatro tratados sobre classificação: o Acordo de Locarno Estabelecendo uma Classificação Internacional para os Desenhos Industriais; o Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Bens e de Serviços para os Fins de Registro de Marcas; o Acordo de Estrasburgo Relativo à Classificação Internacional de Patentes; e o Acordo de Viena Estabelecendo uma Classificação Internacional dos Elementos Figurativos de Marcas.

5.3. Uma vez que a abrangência do Artigo 5o é limitada aos

“procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual,” em princípio a isenção do Artigo 5o só afeta as disposições dos acordos pertencentes aos grupos (b) e (c). Mas isto só em princípio. Na realidade, os tratados da OMPI têm natureza mista – no sentido de que incluem disposições substantivas e adjetivas ao mesmo tempo. Por exemplo, o Tratado sobre o Direito de Patentes (conhecido pela sigla “PLT”), de 2000, trata tanto de aspectos substantivos (como,

por exemplo, no Artigo 10, relativo aos motivos que ensejam a revogação ou a anulação de uma patente), quanto de aspectos procedimentais (como, por exemplo, o Artigo 5o, sobre a data de depósito, e o Artigo 6o, sobre requisitos formais que o pedido deve atender). Do mesmo modo o Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e o seu Registro Internacional trata de procedimentos relativos ao registro internacional de denominações dos ramos e subramos da propriedade intelectual, e uma descrição dos tratados administrados pela OMPI (bem como do Acordo TRIPS).

nacionais de origem, mas contém também disposições substantivas, tal como o Artigo 3o, o qual estabelece o âmbito da proteção que é conferida a essas denominações.

5.4. Isto vale dizer que no mesmo tratado da OMPI pode haver disposições que beneficiam da isenção do Artigo 5o, e outras que não. O que é relevante para os fins do Artigo 5o é a natureza procedimental dessas disposições relativas à aquisição e à manutenção dos direitos, e não o objetivo geral do tratado em questão.

5.5. Por exemplo, durante uma reunião da Comissão de Peritos da OMPI sobre Marcas Notoriamente Conhecidas, a qual manteve discussões sobre um possível tratado relativo a regras internacionais sobre a proteção das marcas notoriamente conhecidas (suplementando o Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris), uma delegação perguntou se os Membros da OMC seriam obrigados a aplicar o princípio do tratamento *nmf* com relação às obrigações que eventualmente seriam incluídas nesse tratado. O Gabinete Internacional da OMPI respondeu que “parecia ser esse o

caso.”²⁹¹ Com efeito, o acordo conteria novos padrões de proteção das marcas notoriamente conhecidas, e não meros temas procedimentais.

Esse acordo, se tivesse sido celebrado (mas acabou por se converter numa Recomendação da OMPI²⁹²), não beneficiaria da isenção do Artigo 5o.

5.6. Por outro lado, o Artigo 5o não cobre todos os procedimentos ou formalidades que são eventualmente adotados num tratado da OMPI com relação a todas suas possíveis implicações. O Artigo 5o limita-se a dizer que esses procedimentos e formalidades não necessitam de atender os princípios do tratamento nacional e nmf. Por exemplo, um Membro da OMC que adira ao PCT não é obrigado a receber pedidos internacionais de patente dentro do prazo de 30 meses contado da data do pedido inicial se depositados em países que não são membros do PCT. Nem é obrigado a considerar a data de um pedido internacional do PCT como sendo de efetivo depósito em seu território (PCT, Artigo 11(3)). Além disso, se o Artigo 5o gera uma isenção com relação aos princípios de tratamento nacional e nmf, nem por isso legitima procedimentos e formalidades que sejam incompatíveis com outras disposições do Acordo, tal como o requisito de razoabilidade estabelecido pelo Artigo 62.1. Este aspecto é

²⁹¹ Ver *Report, Committee of Experts on Well-Known Marks, Second Session, Geneva, 28 to 31 October 1996, WKM/CE/II/3*, de 31 de outubro de 1996, p. 12.

²⁹² Ver a Recomendação Conjunta Relativa a Disposições sobre a Proteção de Marcas Notoriamente Conhecidas, a qual foi adotada numa sessão conjunta da Assembleia da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e da Assembleia Geral da OMPI, durante a Trigésima Quarta Série de Reuniões das

Assembleias dos Estados Membros da OMPI (20 a 29 de setembro de 1999).

relevante no caso de a OMPI acabar por incluir em um de seus tratados o requisito da informação da origem dos recursos genéticos e da prova do consentimento prévio informado em pedidos de patentes e em pedidos de registro de desenhos industriais.²⁹³ Considerando que esse requisito pode vir a ser considerado incompatível com o Acordo TRIPS, a sua inclusão num tratado da OMPI não o faria automaticamente compatível.

5.7. A isenção do Artigo 5o não se estende ao princípio do tratamento nacional das mercadorias. Este princípio fundamental do GATT, como já mencionado, resulta do Artigo III.4 do GATT 1947 e foi incorporado ao Acordo TRIPS, quanto às patentes, pela última frase do Artigo 27.1, e não pelo Artigo 3o, o qual cuida apenas do tratamento nacional de pessoas.

5.8. Vale lembrar que o Artigo 5º, apesar de seu título geral, só se aplica aos acordos multilaterais negociados sob os auspícios da OMPI. Um acordo sobre propriedade intelectual estabelecido na CNUCED²⁹⁴ ou na OCDE²⁹⁵ não seria abrangido pela isenção – quanto aos procedimentos – do Artigo 5º.

2. UM EXEMPLO DE UMA ISENÇÃO ADMISSÍVEL: A

REDUÇÃO DISCRIMINATÓRIA DE TAXAS E ANUIDADES

5.9. A adoção eventual de uma disposição, dentro do PLT, concedendo aos requerentes de patentes de países em desenvolvimento o direito de obter uma redução em outros países relativa às taxas de processamento e de manutenção seria compatível com o Artigo 5o.²⁹⁶ Com efeito, as taxas de pedidos e de patentes são temas de procedimentos “relativos à

obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual,” e,

portanto, a discriminação (positiva) dos inventores de países em desenvolvimento estaria autorizada. Uma discriminação semelhante, e

293 Sobre estes requisitos relativos aos pedidos de patentes, ver os comentários ao Artigo 29. Sobre esses requisitos em relação aos desenhos industriais, ver os comentários ao Artigo 25.

294 Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (conhecida também pela sigla inglesa UNCTAD).

295 Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento.

296 Esta discussão foi mantida na Comissão Permanente sobre o Direito de Patentes da OMPI (conhecida pela sigla inglesa “SCP” – de *Standing Committee on Patents*) a partir de uma proposta submetida pelo Sudão nesse sentido (ver PLT/CE/V/4, de 16 de dezembro de 1997). Uma vez que vários membros do SCP já concediam tratamento favorecido para pequenas empresas e inventores individuais, a proposta para alterar o (então) projeto de tratado foi considerada desnecessária (ver PLT/CE/V/5, de 19 de dezembro de 1997).

que também é coberta pelo Artigo 5o, já está em vigor no PCT.²⁹⁷

5.10. No mesmo sentido, a Assembleia da União de Madrid aprovou a redução das taxas básicas pagas no contexto do registro internacional de marcas, se os pedidos tiverem origem num PMDR.²⁹⁸ Essa redução – igualmente admitida pelo Artigo 5o – passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2006.

297 Parágrafo 5o da Tabela de Taxas, de acordo com as Regras 15 e 17 do Regulamento do PCT.

298 A redução é de 10% da taxa básica.

Artigo 6

Exaustão

Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

1. EXAUSTÃO

6.1. A exaustão, mais do que uma construção jurídica, é um fenômeno espontâneo. Se não houvesse exaustão dos direitos de propriedade intelectual, sempre que um comerciante revendesse ao consumidor um produto coberto por algum tipo de propriedade intelectual, teria que obter uma licença do fabricante ou produtor. Portanto, não poderia haver comércio de bens protegidos pela propriedade intelectual se não houvesse exaustão. Mas esta só tem impacto nas atividades de comércio. É por isso que a exaustão não afeta os atos de fabricação. E é por isso também que os atos de conserto de um bem protegido que impliquem de alguma forma a sua reconstrução não são abrangidos pela exaustão. Se o comprador de um bem protegido por uma patente ou uma marca necessita de fazer substanciais reparos ou reconstruir esse bem, ele terá que obter uma licença do respectivo titular. O tema da reconstrução e do conserto de bens cobertos por direitos de propriedade intelectual tem sido muito discutido no contexto dos direitos de patente,²⁹⁹ mas não deixa também de ser importante no contexto das marcas, na medida em que a reconstrução pode alterar as características do produto e assim afetar a reputação a ele associada.³⁰⁰ Do mesmo modo os importadores

299 Os compradores podem, no máximo, consertar os produtos patenteados, desde que esse conserto não seja substancial ao ponto de modificar a estrutura do bem ou da peça patenteada, e portanto interfira com a matéria reivindicada, mas eles não podem reconstruí-los, pois a reconstrução viola o direito exclusivo de fabricação que a patente outorga. Ver Miller e Davis, *supra* nota 2, págs. 135-137 (2a ed., West Publ., St. Paul, 1990).

300 Ver, *e.g.*, o Artigo 13(2) do Regulamento do Conselho (CE) No. 40/94 de 20 de dezembro de 1993 sobre a Marca Comunitária, tal como alterado:

“O parágrafo 1 [o qual dispõe sobre a exaustão regional] não se aplica quando houver razões legítimas para o titular se opor à comercialização subsequente dos bens, especialmente quando a paralelos não estão autorizados a remover ou substituir os rótulos.³⁰¹ O mesmo, *mutatis mutandis*, aplica-se aos desenhos industriais. O comprador do produto pode fazer o que entender no que diz respeito à sua disposição nos canais comerciais, mas isso não inclui o ato de fabricação. Consertar o produto está normalmente dentro do âmbito da exaustão, mas não a sua reconstrução.^{302/303} condição dos bens é modificada ou prejudicada após terem sido colocados no mercado.”

As normas e a jurisprudência da UE relativas às marcas e aos desenhos industriais estão disponíveis no website do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) (oami.europa.eu).

301 Ver Helen Norman, *Perfume, Whisky and Leaping Cats of Prey: A U.K. Perspective on Three Recent Trade Mark Cases Before the European Court of Justice*, 20 *European Int. Prop. Rev.* 306, 309 (1998).

302 O concerto e a reconstrução no contexto de uma licença implícita foram analisados num acórdão da Câmara dos Lordes em *British Leyland Motor Corp & Ors v Armstrong Patents Company Ltd & Ors* [1986] UKHL 7 (27 de fevereiro de 1986). Voltarei a este tema nos comentários ao Artigo 26.2.

303 A exaustão foi definida pela Secretaria da OMPI em termos semelhantes:

“A exaustão significa o consumo de direitos sobre propriedade intelectual em consequência da transferência legítima do título sobre o artigo tangível que incorpora ou ostenta o ativo de propriedade intelectual em questão. A exaustão, portanto, é uma consequência natural da natureza intangível dos ativos que são protegidos pela propriedade intelectual, tais como expressões, conhecimento, reputação, qualidade, origem. Por causa da sua natureza intangível, eles não seguem o artigo tangível com o qual estão associados.

“Como o juiz de apelação norte-americano Posner disse, se não ocorresse a exaustão, quando uma pessoa quisesse vender o seu automóvel usado teria que pedir uma licença ao respectivo fabricante, o que levaria à implicação absurda de licenças compulsórias automáticas:

‘Uma coisa é dizer que um fabricante de fotocopiadoras que exige que os seus clientes comprem dele o papel usado nas máquinas está condicionando a venda das máquinas à compra pelos clientes de um produto distinto; mas é outra coisa muito diferente dizer que a General Motors autoriza você a usar o nome Buick sob a condição de que você adquira o automóvel ao qual o nome está ligado. Trata-se de

uma descrição fantástica da transação e a jurisprudência rejeita a ideia de que uma reclamação de venda casada se possa basear nela. [citação omitida] Aceitá-la seria o mesmo que impor em nome do direito da concorrência um regime de licenciamento compulsória de marcas – um projeto absurdo’.” *Jack Walters & Sons Corp. v. Morton Building, Inc.* , 737 F.2d 698, 704 (7o Cir. 1984).]

6.2. Ainda que a noção de exaustão possa ser intuitiva, o Artigo 6o não deixa de ser importante na medida em que ajuda a interpretar o âmbito e o alcance dos direitos exclusivos reconhecidos pelos Artigos 16, 26.1 e 28.1 do Acordo TRIPS. Na ausência do Artigo 6o, os legisladores nacionais dos Membros da OMC poderiam hesitar em aprovar disposições tratando da exaustão, tanto no plano nacional quanto no internacional, mas sobretudo no último.

6.3. De um modo geral três razões são apresentadas para explicar a exaustão. A primeira razão é que a natureza do direito de propriedade intelectual e a natureza do artigo que o incorpora ou ostenta são distintas. Esta explicação está correta. Um artigo esteticamente configurado tem incorporado em si o objeto de um direito de desenho industrial, mas não o direito em si mesmo. Portanto, quando o artigo é vendido, o direito de propriedade sobre o artigo é transferido juntamente com a posse material do artigo, mas os direitos de propriedade intelectual não o acompanham – ainda que a marca ou o desenho estejam incorporados no artigo. O direito não é o mesmo que o sinal ou a criação. Portanto, o titular da propriedade intelectual não se pode opor a qualquer ato que o comprador

queira desempenhar com relação ao artigo.³⁰⁴

6.4. A segunda razão é que a transferência da propriedade sobre o artigo implica uma licença ao adquirente para que ele o utilize da forma que bem entender, e, em especial, para o propósito com o qual ele o adquiriu. A existência de uma licença implícita tem sido utilizada também para explicar por que os compradores têm o direito de consertar os artigos que “A solução jurídica está em admitir que quando aquele cliente adquiriu o automóvel, o direito de uso da marca em operação comerciais foi consumido.

“No entanto, a exaustão não é absoluta. Em geral, a exaustão diz respeito aos direitos que, entre aqueles que formam o conjunto de direitos de PI, são de natureza exclusivamente comercial. Estes são aqueles que são consumidos em qualquer operação que leve à transferência do título – geralmente, uma operação de natureza comercial, mas nem sempre. Aqueles direitos que dizem respeito à fabricação ou à manipulação física do artigo e que estão sob um regime de exclusividade – tais como os de reconstruir, consertar e embalar – não se esgotam em consequência da primeira venda. Eles podem ser afetados até um certo ponto, [nota omitida] mas não são completamente esgotados.”

Interface between Exhaustion of Intellectual Property Rights and Competition Law, CDIP/8/INF/5, de 1o de setembro de 2011, p. 3.

³⁰⁴ O direito de autor tem uma exceção limitada a este princípio: o chamado *droit de suite*, o qual atribui ao artista ou ao autor, sob determinadas condições, o direito de participar nas mais-valias realizadas com vendas subsequentes dos

originais de suas obras. Ver Artigo 14 *ter*(1) da Convenção de Berna.

compram – mas, como afirmado acima, desde que o conserto não constitua uma reconstrução. Um autor sugeriu que este resultado é atingido pela combinação de duas doutrinas distintas: a licença contratual implícita e a exaustão de direitos:

“A principal diferença entre ambas é que a licença contratual implícita é britânica [nota omitida], obsoleta [nota omitida] e funciona bem só em algumas poucas situações, enquanto que a exaustão é continental [nota omitida], e funciona muito bem na maioria das situações.”³⁰⁵

Na realidade, quando um comprador que não é, por profissão, um revendedor por profissão do artigo que incorpora ou ostenta o direito de propriedade intelectual, decide vendê-lo a um terceiro (por exemplo, um fabricante de bens de consumo que adquiriu uma máquina e mais tarde decide vendê-la a um outro fabricante para comprar uma nova) teria que obter autorização do fabricante original da máquina (patenteada e/ou protegida por desenhos e marcas). Nesse caso, considerando que o comprador não tem a prática de revender máquinas, a primeira venda não implicaria uma licença pela simples razão de que a ocorrência da segunda venda (ou revenda) não poderia normalmente ser esperada. Por si só, a teoria da licença implícita não afastaria a necessidade de obter uma licença voluntária (a qual poderia ser recusada com base no argumento de que o titular do direito poderia recear perder reputação no caso de a máquina estar em más condições de funcionamento e o revendedor não dispor de condições técnicas para dar assistência ao

segundo comprador). Portanto, a segunda explicação – a da licença implícita – só está parcialmente correta pois só se aplica em algumas circunstâncias.

6.5. A terceira razão é de natureza econômica. Diz-se que o titular de propriedade intelectual não deveria poder extrair renda monopolista mais do que uma vez. Uma vez vendido o artigo incorporando ou ostentando o direito de propriedade, o titular do direito sobre o ativo intangível já terá sido devidamente “recompensado.”³⁰⁶ Se o titular pudesse impor

³⁰⁵ Jeremy Phillips, *TRADE MARK LAW: A PRACTICAL ANATOMY*, pág. 72 (Oxford Univ. Press, Oxford, 2003).

³⁰⁶ Esta teoria foi invocada recentemente pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos:

“Explicamos o fundamento desta doutrina como segue: ‘[O] objetivo do direito de patentes é cumprido com relação a qualquer artigo especial quando o titular da patente tiver recebido a sua recompensa [...] pela venda do artigo’; uma vez que ‘esse objetivo foi realizado o direito de patentes não autoriza a restrição do uso e do gozo da coisa vendida.’ [citação omitida]

restrições aos atos comerciais subsequentes do comprador, o direito de propriedade intelectual seria ampliado para além dos objetivos da lei.

Esta explicação está errada. O problema é que os direitos de propriedade não são monopólios, nem o seu principal objetivo é recompensar inventores, desenhistas ou comerciantes. Se a ideia da recompensa fosse correta, então a exaustão só ocorreria quando o titular da propriedade intelectual conseguisse obter lucros com a primeira venda. A primeira

venda, quando feita com perdas, não pode ser considerada uma “recompensa,” e, portanto, nunca poderia levar à exaustão. A exaustão não é um conceito econômico e, sim, jurídico. O fato de o titular do direito de propriedade intelectual poder, ou não, ampliar a sua influência sobre atos subsequentes praticados por um comprador legítimo resulta da definição do alcance desse direito. A quantidade de renda, ou “recompensa,” que o titular é capaz de extrair da exploração comercial do ativo intangível é irrelevante para esse fim. Além disso, a teoria da recompensa é desmentida pela exaustão internacional, como explicarei a seguir. Realmente, pode-se perguntar como é que um inventor pode ser recompensado por um invento feito, digamos, nos Estados Unidos, através do preço de um artigo fabricado e vendido por ele ou por um licenciado no Bangladesh. Não é o desejo de obter recompensa que dita os preços – é a quantidade de dinheiro que os consumidores estão dispostos a pagar pelos artigos que adquirem.

6.6. Em geral, a exaustão resulta de atos de natureza comercial que levam à transferência de propriedade sobre bens copóreos, tal como a venda de um produto patenteado. Por isso, nos Estados Unidos, a exaustão é também conhecida como *first sale doctrine*. Mas os direitos de propriedade intelectual exaurem-se sempre que ocorre a transferência legítima da propriedade do artigo que incorpora ou ostenta o direito de propriedade intelectual, não importando que forma essa transferência assume. A exaustão, por exemplo, também ocorre nas doações.³⁰⁷

“De acordo com esta lógica, a doutrina restringe os direitos do titular da patente apenas com relação ao ‘artigo especial’ vendido [...]; ela não

afeta a capacidade de o titular proibir um comprador de fazer novas cópias do artigo patenteado.”

Bowman v. Monsanto, 133 S. Ct. 1761, 1766 (2013).

307 No entanto, em casos que não envolvem vendas comerciais, é usualmente tolerado que o titular do direito de propriedade intelectual imponha condições sobre atos subsequentes a serem praticados pelo adquirente. Por exemplo, quando o artigo incorporando ou ostentando a propriedade intelectual for doado a um terceiro, o titular do direito pode proibir a sua venda a terceiro sem autorização prévia. No entanto, estas condições pós-transferência resultam do direito dos contratos – nomeadamente do princípio do equilíbrio contratual das partes – e não do direito de propriedade intelectual. A diferença está no fato de

6.7. O elemento chave da exaustão não é o consentimento, como muitas vezes se diz, mas a legitimidade ou legalidade da transferência.³⁰⁸ O consentimento, claro, é importante para caracterizar a legitimidade do ato jurídico de transferência, mas não é essencial. É certo que, de modo geral, apenas atos praticados por consentimento livre e informado são lícitos. Mas há atos de transferência do título sobre o bem que, apesar de não serem baseados no consentimento do vendedor, são ainda assim lícitos. Estão neste caso as vendas feitas por um beneficiário de uma licença compulsória ou as vendas feitas em hasta pública de bens apreendidos por tribunais e outras autoridades públicas.

6.8. O requisito da licitude do ato de transferência da propriedade sobre o bem incorporado ou ostentando o direito de propriedade intelectual tem três consequências. Em primeiro lugar, não há exaustão onde não há direito de propriedade intelectual. Se a transferência ocorre depois do

término da vigência do direito, a liberdade da prática de atos comerciais subsequentes à transferência não resulta da exaustão do direito, mas sim do fato de o vendedor já não ser titular de nenhum direito de propriedade intelectual.

6.9. A segunda consequência é que a transferência do bem em violação de direitos não gera exaustão.

6.10. A terceira consequência já foi assinalada: a exaustão pode ocorrer como resultado de algumas operações de transferência da propriedade sobre o artigo incorporando ou ostentando o direito de propriedade intelectual que não envolvem o consentimento do titular. Vendas feitas sob licenças compulsórias são um exemplo disso. As licenças compulsórias são contratos administrativos em que o consentimento do titular do direito é substituído pela vontade soberana do Estado. Este tem competência para outorgar a licença apesar da, ou contra a, livre vontade do titular (e desde que este receba uma justa compensação – sem a qual a licença se transforma num confisco de direitos privados de propriedade, o que o Acordo TRIPS desaprova³⁰⁹). Isto é, sob uma licença compulsória, a transferência da propriedade sobre o bem ocorre não só na ausência do livre consentimento do titular do direito, mas, na realidade, contra ele. Mas não deixa de ocorrer a exaustão. E a razão, que, não havendo interesse comercial envolvido na transferência do título, há uma tendência em admitir que o titular do direito tenha mais liberdade na imposição de condições contratuais restritivas.

³⁰⁸ Observe-se, no entanto, que a jurisprudência da União Europeia rejeitou a exaustão internacional alegando a falta de consentimento. Cf. *Zino Davidoff SA*

C-414-416/99, [2002] All ER (EC) 55.

309 Ver comentários ao Preâmbulo, *supra*.

como já disse, é que a exaustão não resulta do consentimento e sim da natureza lícita da transferência. Recorrendo ao argumento do Juiz Posner,³¹⁰ se as vendas sob licenças obrigatórias não dessem causa à exaustão, então qualquer comprador de um artigo manufaturado sob uma licença compulsória teria que obter uma nova licença compulsória sempre que quisesse revendê-lo.³¹¹

6.11. Mas, note-se, se há exaustão no contexto de licença compulsória, e essa exaustão pode até ser internacional, à luz do Artigo 6º, ela só pode ter dimensão nacional para os fins da aplicação do Artigo 31 *bis*. Esta noção decorre do disposto no parágrafo 2(b)(iii) do Anexo ao Acordo TRIPS, que determina que o país importador, sob o sistema, “confirme que, quando um produto farmacêutico estiver patenteado no seu território, concedeu ou tenciona conceder uma licença compulsória de acordo com os Artigos 31 e 31 *bis* deste Acordo e com as disposições d[o] Anexo.” Portanto, em face de uma licença compulsória concedida no país exportador, o país importador não pode simplesmente invocar a exaustão internacional para importar os produtos.

6.12. Uma questão que também se coloca neste contexto é o da exaustão decorrente da venda de artigos cujos preços estão submetidos a controle. Este tema foi debatido durante as negociações da Rodada do Uruguai, e alguns textos alternativos ao do Artigo 6º foram propostos com o objetivo de excluir a exaustão nessas circunstâncias.³¹² Em princípio, o

310 Ver a nota 303, *supra*.

311 Mas a exaustão no plano internacional poderia ter seus efeitos impedidos pela aplicação do Artigo 31(f), a menos que os produtos exportados correspondessem a sobras, pontas de estoque e excedentes da produção que não representassem o uso predominante da licença compulsória pelo seu beneficiário. Ver, *infra*, comentários ao Artigo 31(f).

312 Por exemplo:

“Observado o disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo impõe qualquer obrigação ou restringe a liberdade de uma Parte com relação à determinação dos seus regimes respectivos relativos à exaustão de quaisquer direitos de propriedade intelectual concedidos com relação ao uso, à venda, à importação ou outra distribuição de bens, uma vez que esses bens foram, por ou com o consentimento do titular dos direitos, no seu mercado ou em outro mercado não submetido a regulamentação de preços.”

E:

“Observado o disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo impõe qualquer obrigação ou limita a liberdade das Partes com relação à determinação dos seus respectivos regimes relativos à exaustão de quaisquer direitos de propriedade intelectual conferidos com relação ao uso, venda, importação ou outra distribuição dos bens uma vez que esses bens tenham sido colocados no mercado por ou com o fato de que a venda de um artigo incorporando ou ostentando um direito de propriedade intelectual é feita num regime de preços controlados não impede a ocorrência da exaustão. A venda de artigos submetido ao

controle de preços é legítima, e o fato de a venda ser realizada pelo titular do direito de propriedade intelectual ou com o seu consentimento confirma essa legitimidade. É verdade que tanto as licenças compulsórias quanto as vendas sobre preços controlados podem impedir o titular do direito de propriedade intelectual de obter os ganhos que ele gostaria, mas, como se disse acima, a exaustão nada tem a ver com a ideia de recompensa. É verdade também que a combinação da exaustão com preços controlados no mercado internacional pode ter consequência sérias para os titulares da propriedade intelectual, e pode levá-los a desistir de investir tempo e outros recursos no aperfeiçoamento e na comercialização dos produtos, mas essa é uma questão de eficiência econômica, e não de direito.

6.13. A exaustão pode ocorrer no território de um país, ou de um bloco regional, ou para lá de fronteiras nacionais ou regionais. No primeiro caso, a exaustão é designada como sendo “nacional.” No segundo caso, trata-se da exaustão “regional.” E no último caso, a exaustão é chamada de “internacional.” Mas, no fundo, só há duas modalidades de exaustão quanto ao território, pois a exaustão regional opera como se fosse nacional, já que os blocos econômicos regionais levam à eliminação de fronteiras aduaneiras entre os respectivos membros. Isto é, para os fins da exaustão, a soma dos territórios de uma região comercial constitui um único território.³¹³ Durante a Rodada do Uruguai, num certo momento propôs-se acrescentar uma nota de rodapé ao Artigo 6o, declarando que, para os fins deste dispositivo, as Comunidades Europeias constituíam um só território. Essa proposta foi rejeitada pois a referência específica às

Comunidades Europeias poderia colocar em risco a futura criação de outros blocos regionais, os quais poderiam igualmente vir a adotar a exaustão regional, já que a menção de uma região específica poderia vir consentimento do titular. Ao aplicar este dispositivo, as Partes deverão tomar em devida consideração os efeitos sobre os interesses legítimos dos titulares de direitos que resultem de controles de preços aplicáveis a esses bens nos mercados de outros países.”

313 Ver, *e.g.*, o texto do Artigo 16(3) da Convenção UPOV de 1991:

“Para os fins do parágrafo (1), todas as Partes Contratante que são Estados Membros de uma mesma organização internacional podem atuar conjuntamente, quando os regulamentos dessa organização assim o requerer, de forma a tratar os atos praticados nos territórios dos Estados Membros dessa organização como atos praticados em seus próprios territórios e, se assim o fizerem, deverão notificar o Secretário Geral.”

a ser interpretada como uma exceção à regra geral – o que vedaria a sua aplicação a outras regiões.³¹⁴ Neste campo, o sistema brasileiro de

propriedade

intelectual

adotou

um

regime

de

exaustão

predominantemente nacional, mas com alguma aplicação do regime

internacional. No que diz respeito às patentes, às marcas e às cultivares, a exaustão em princípio é nacional, na medida em que aos titulares dos direitos respectivos a lei atribui o direito exclusivo de importar o produto patentado (Lei no. 9.279/96, *caput* do art. 42), o direito de impedir a circulação de produto designado ou ostentando uma marca registrada quando colocado no mercado externo (*a contrario*, Lei no. 9.279/96, art. 132, III), e o direito exclusivo de comercialização das cultivares (Lei no. 9.456/97, art. 9º). Mas, em se tratando de patentes, a lei brasileira introduziu duas exceções, nas quais prevalece a exaustão internacional. Trata-se dos parágrafos 3º e 4º do art. 68.315

6.14. No que diz respeito à exaustão internacional, cabe agora recordar os comentários ao Artigo 2.1 e a discussão sobre o impacto da regra da independência. Como se explicou, ainda que o Artigo 6o deixe aberta a 314 A exaustão regional pode dar azo a situações pouco claras em face da diferença entre a jurisdição regional e as jurisdições nacionais. Por exemplo, uma transferência legítima de uma mercadoria num membro da União Europeia gera a exaustão dos direitos de propriedade intelectual em todo o território da União. Mas para os fins da revogação de uma marca por falta de uso, por exemplo, o que conta é o uso dentro do território de cada membro.

315 Os §§ 3º e 4º do art. 68 da Lei no. 9.279/96 dispõem:

“§3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu

consentimento.

§4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.”

A autorização para o beneficiário de uma licença obrigatória recorrer às importações paralelas é um tanto limitadora, pois submete a eficácia dessa importação (i) à existência de uma patente sobre a mesma invenção em outro país, e (ii) que, ao abrigo dessa patente, e nesse país, o titular tenha, por ele ou por um terceiro autorizado, vendido o produto patenteado. Mais valia que o legislador tivesse dito que a licença obrigatória, quando concedida para a fabricação no Brasil, abrangia também a importação, enquanto necessária. Colocada a questão nestes termos, o beneficiado com a licença poderia também importar de países onde o titular da patente não tivesse obtido a patente (e, portanto, os direitos não estiverem exauridos).

possibilidade de os Membros da OMC adotarem a exaustão internacional, sob certas condições, trata-se de uma norma “Paris minus” na medida em que reduz os direitos dos titulares de patente que resultam da sua independência territorial. Os Membros da União de Paris, portanto, não estão dispensados de seguir a regra da independência – e de, portanto, adotar a regra da exaustão nacional – vis-à-vis as demais Partes Contratantes da Convenção.

6.15. Observe-se que a aceitação do Artigo 6º pelos países desenvolvidos que eram Partes Contratantes do GATT e da consequente autorização

(implícita) para a imposição de exaustão internacional foi um *quid pro quo* pela aceitação por alguns países em desenvolvimento da aplicação do tratamento nacional das mercadorias, sob o marco do Artigo III.4 do GATT 1947, às patentes. Esta associação entre os dois dispositivos foi invocada pelo Presidente do Grupo Negociador numa reunião que teve com várias delegações, já no final da Rodada, quando alguns países desenvolvidos questionavam a utilidade da exaustão internacional, no Artigo 6o, e outros países em desenvolvimento questionavam a conveniência da proibição da exploração local, no Artigo 27.1. Este *quid pro quo* é muito importante para a correta interpretação do Artigo 6o e da última frase do Artigo 27.1, no sentido de que os Membros da OMC aceitaram de modo informado as concessões recíprocas daqueles dispositivos.³¹⁶

2. O SIGNIFICADO DO ARTIGO 60

6.16. À luz do Artigo 6o, disposições normativas nacionais tratando do tema da exaustão de direitos de propriedade intelectual só podem ser questionadas dentro do marco do Acordo TRIPS se desrespeitarem os princípios de tratamento nacional e/ou de nmf. Por outras palavras, os Membros da OMC podem adotar regimes de exaustão incompatíveis com outras disposições do Acordo TRIPS (isto é, com qualquer disposição que não seja nem o Artigo 3o nem o Artigo 4o), como, por exemplo, regimes de exaustão de direitos de patente diferentes de acordo com o campo tecnológico. Essa medida seria incompatível com o disposto no Artigo 27.1, mas seria admissível à luz do Artigo 6o.

6.17. Mas, na realidade, o Artigo 6o não dá aos Membros da OMC total liberdade no que se refere ao estabelecimento de regimes de exaustão, mesmo que as disposições dos Artigos 3o e 4o sejam atendidas. Com efeito, o Artigo 6o é inequívoco quando limita a “imunidade” das disposições nacionais relativas à exaustão às medidas que caiam dentro

316 Ver os comentários ao Artigo 27.1.

do campo de aplicação do Acordo TRIPS: em primeiro lugar, o Artigo 6o refere-se às controvérsias (nas quais o tema da exaustão poderia ser debatido) “no marco deste Acordo;” e, em segundo lugar, o Artigo 6o só exclui a análise das disposições relativas à exaustão que for conduzida com base nas disposições do Acordo: “nada neste Acordo”). Portanto, *a contrario*, o Artigo 6o não exclui controvérsias relativas à exaustão no marco dos outros elementos integrantes do Acordo da OMC. Portanto, a

compatibilidade de disposições adotadas pelos Membros da OMC com relação à exaustão pode ser questionada à luz de outros Acordos da OMC (como, por exemplo, o GATT).

6.18. No entanto, o alcance do Artigo 6o foi alterado, ainda que no contexto limitado da saúde pública, pela Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública, de 14 de novembro de 2001 (doravante designada como “Declaração de Doha” ou simplesmente “a Declaração”).³¹⁷ A Declaração de Doha foi motivada por questões relativas às patentes mas a sua linguagem abarca todos os direitos de propriedade intelectual cobertos pelo Acordo TRIPS, a menos que a Declaração disponha noutro sentido (por exemplo, o parágrafo 6o). O parágrafo 5(d) da Declaração dispõe:

“O efeito das disposições do Acordo TRIPS que são relevantes para a exaustão dos direitos de propriedade intelectual é deixar cada Membro livre para estabelecer o seu próprio regime relativo a essa exaustão sem contestação, obedecidas as disposições dos Artigos 3 e 4 sobre nmf e tratamento nacional.”

O parágrafo 5(d) da Declaração de Doha sobre Saúde não tem o objetivo de oferecer uma interpretação geral do Artigo 6o do Acordo TRIPS. O parágrafo 5(d) deve ser lido “à luz do parágrafo 4o,” o qual deixa claro que o único objetivo da declaração é a proteção da saúde pública. Portanto, se o parágrafo 5(d) da declaração de Doha sobre Saúde tem algum impacto relevante sobre o significado do Artigo 6o, esse impacto está necessariamente limitado a medidas relativas à saúde pública. Por outro lado, “saúde pública” não significa apenas o setor

farmacêutico. Ele abarca também outras atividades comerciais que são igualmente relevantes para a saúde pública, tais como a fabricação e a distribuição de instrumentos médicos, serviços de administração de hospitais, planos de seguros médicos, etc.

6.19. Além disso, o parágrafo 5(d) da Declaração de Doha sobre Saúde não qualifica ou identifica as contestações que podem ser feitas contra os regimes de exaustão estabelecidos pelas leis nacionais. Neste sentido, o parágrafo 5(d) é diferente do Artigo 6o do Acordo, o qual qualifica as controvérsias como “controvérsias no marco deste Acordo.” Em outras 317 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001.

palavras, o parágrafo 5(d) da Declaração de Doha parece que dá aos Membros da OMC imunidade contra *qualquer* contestação, não só no marco do Acordo TRIPS mas também de outros acordos integrantes do Acordo da OMC (como, por exemplo, o GATT 1947).

6.20. Um outro aspecto da Declaração de Doha sobre Saúde que pode ter um impacto relevante sobre a interpretação do Acordo TRIPS é o de que o parágrafo 5(d) não tem apenas aplicação no que respeita ao Artigo 6o mas também com relação a todas as “disposições do Acordo TRIPS que são relevantes para a exaustão dos direitos de propriedade intelectual.” Portanto, depois de Doha, nenhuma disposição do Acordo TRIPS (além dos Artigos 3o e 4o) pode opor-se aos regimes de exaustão a serem adotados pelos Membros da OMC no contexto de políticas públicas de saúde.³¹⁸ Isto aplica-se para todas as disposições do Acordo TRIPS relativas aos direitos conferidos, os quais incluem o direito exclusivo de importar.³¹⁹

3. IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA EXAUSTÃO INTERNACIONAL

6.21. O regime da exaustão internacional tem sido alvo de intensos debates, sobretudo no contexto do acesso aos medicamentos.

Argumenta-se que, consideradas as diferenças de preços dos produtos patenteados ou designados por marcas nos diversos países, os países em desenvolvimento podem beneficiar-se dessas diferenças mediante a importação dos artigos daqueles territórios em que os preços são mais baixos. Em defesa deste ponto de vista, um autor chegou mesmo a afirmar que a exaustão internacional é um princípio do Acordo TRIPS.³²⁰

Mas não é. A exaustão internacional é tão compatível com o Acordo TRIPS quanto a exaustão nacional, com a peculiaridade de que esta última se coaduna melhor com a natureza territorial dos direitos de propriedade intelectual. É um erro muito comum ver a exaustão

internacional como um corolário do livre comércio. No entanto, como

³¹⁸ Vale observar que, apesar de o parágrafo 1o da Declaração de Doha sobre Saúde conter uma referência especial aos “problemas de saúde pública afligindo muitos países em desenvolvimento e PMDR,” ele aplica-se a todos os Membros da OMC. Isto resulta da linguagem não discriminatória do parágrafo 17 da Declaração Ministerial de Doha. Além disso, nenhuma referência discriminatória se encontra na Declaração de Doha sobre Saúde. A conclusão necessária é que os países desenvolvidos Membros da OMC podem também beneficiar-se das novas regras sobre propriedade intelectual no campo da saúde introduzidas em Doha.

³¹⁹ Ver o Artigo 28, em combinação com a nota 6 (referente ao Artigo 28(a)), do Acordo TRIPS.

vimos, a OMC apenas cuida da promoção do livre comércio que é *legítimo*. Neste sentido, a propriedade intelectual, com sua territorialidade e exaustão nacional, não produz obstáculos contra o livre comércio, mas tão somente contra o comércio de produtos contrafeitos (*lato sensu*). A lógica do Acordo, como se explicou, é que as barreiras ao comércio resultam de níveis incompatíveis de proteção em territórios diferentes, e não da mera presença da propriedade intelectual. Onde esses níveis são harmonizados, a propriedade intelectual não é obstáculo.³²¹

6.22. Quando um artigo é vendido no mercado nacional para ser exportado e depois importado, a exaustão ocorre no plano nacional. Nesse caso, não há exaustão internacional. Esta só ocorre quando os direitos que são válidos em pelo menos dois países e que cobrem o mesmo ativo intangível são de propriedade da mesma pessoa, e o artigo, após ser vendido (ou ter sua propriedade transferida) em um dos países, é exportado para o outro.^{322/323} Se o artigo é vendido no país A, onde ele é protegido por uma patente e por uma marca, e depois é importado para o país B, onde o vendedor também o patenteou, mas onde o comercializa com uma marca diferente, a venda no país esgotou os direitos de patente internacionalmente com relação a B, mas o direito de marca em B não se exauriu. Aquele titular continuaria a ter o direito exclusivo de importar no país B mediante sua marca mesmo que o país B adote a exaustão internacional.

6.23. Cabe observar ainda que os títulos de propriedade industrial sobre o mesmo ativo em diferentes países não necessitam de estar ligados entre

si pela reivindicação da prioridade unionista, nos termos do Artigo 4o da Convenção de Paris. Se assim fosse, o direito de autor – cuja proteção não é sujeita a qualquer formalidade de registro³²⁴ – não seria passível de exaustão internacional. O que importa é que o mesmo direito de propriedade, pertencendo à mesma pessoa (ou a pessoas legalmente associadas ou vinculadas), cubra o produto nos dois territórios em questão. A prioridade é apenas uma exceção à condição da novidade, e nada mais do que isso.

6.24. Disse acima que a exaustão só ocorre na sequência de uma operação legítima de transferência da propriedade do bem que incorpora
³²¹ Ver, *supra*, os comentários ao Preâmbulo.

³²² As modalidades comerciais da venda (CIF, FOB, etc.) não têm relevância para a definição da exaustão. O que importa é a efetiva ocorrência da transferência da propriedade sobre a mercadoria.

³²³ Ver, *e.g.*, *Centrafarm BV et Adriaan de Peijper v Sterling Drug Inc.*, julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia de 31 de outubro de 1974, Caso 15/74.

³²⁴ Os membros da União de Berna podem, no máximo, exigir a fixação da obra num suporte material (Convenção de Berna, Artigo 2(2)).

ou ostenta o objeto do direito de propriedade intelectual, e que resulta de um exercício regular, autorizado, desse direito. Portanto, não há exaustão em caso de contrafação. Um corolário disto é que a exaustão internacional só ocorre quando a transferência da propriedade ocorre sob um direito de propriedade intelectual válido, pertencendo à mesma pessoa ou a alguém sob seu controle, no território de onde o artigo é

importado. Se o titular do direito no país de importação não requereu ou não obteve o direito sobre o mesmo ativo intangível no país de exportação, ou se o direito foi abandonado ou se extinguiu, não há exaustão. A exaustão só ocorre como resultado de uma venda feita sob a proteção de um direito de propriedade intelectual. Se este direito, por qualquer razão, não existe no país exportador, não houve exaustão nem no país exportador (exaustão nacional) nem no país importador (exaustão internacional). Qualquer outra solução levaria à eliminação do direito de propriedade intelectual. Com efeito, porque o direito não existe no país exportador, nesse país o fabricante nada tem a opor a terceiros. E se a venda no país exportador sem a proteção do regime de propriedade intelectual gerasse a exaustão no país importador, então o direito em vigor no país importador de nada valeria, pois o titular não poderia opô-lo contra a importação (e o conseqüente ingresso nos canais de comercialização neste país).

6.25. Para os fins da exaustão internacional, não importa se, antes de entrar num Membro da OMC, o produto importado esteve em trânsito em um ou mais territórios onde ele não estava protegido pela propriedade intelectual. Se esse produto estava protegido pela propriedade intelectual no território onde a sua propriedade foi transferida pela primeira vez, a exaustão internacional pode ocorrer no território de destino final (se a lei deste país adotar esse regime e se o produto estiver protegido por direitos de propriedade intelectual.)

6.26. Como observado acima, os Membros da OMC não estão obrigados a cumprir a regra da independência no contexto da exaustão, posto que

as disposições sobre exaustão se encontram no Artigo 6o, o qual está localizado na Parte I do Acordo TRIPS. De acordo com o Artigo 2.1, os Membros só estão obrigados a respeitar a regra da independência (bem como as demais obrigações impostas pela Convenção de Paris), “[c]om relação às Partes II, III e IV” do Acordo. Assim, a regra da independência deve ser atendida com relação, por exemplo, aos períodos de vigência das marcas (Artigo 18), das patentes (Artigo 33) e dos desenhos industriais (Artigo 26.3). Mas, por outro lado, a maior liberdade que a Declaração de Doha sobre Saúde deu aos Membros da OMC para estabelecerem seus regimes de exaustão não significa a derrogação das obrigações que as Partes Contratantes da Convenção de Paris têm entre si com relação à independência (Acordo TRIPS, Artigo 2.2).

6.27. Por vezes defende-se o mecanismo da exaustão internacional como se fosse uma solução para os problemas de preços elevados de artigos cobertos pela propriedade intelectual, em especial no setor da saúde pública. Trata-se de um equívoco, sobretudo se a exaustão internacional é utilizada de forma sistemática. Neste caso, há problemas de ordem econômica e comercial, como a possibilidade de o titular dos direitos impor uma harmonização de preços – a qual sempre é feita com prejuízos para aqueles países onde os preços tendem a ser mais baixos – ou assegurar a distribuição por canais exclusivos, adicionada a uma redução nas quantidades distribuídas e mediante a imposição de quotas aos distribuidores. Além disso, a exaustão internacional pode ocasionar problemas com relação aos rótulos, se a importação paralela for feita sem qualquer adaptação nas informações ao consumidor. Informação que

parece clara no país exportador pode não o ser no país importador (e a questão pode até nem ser só de idioma). Mais problemáticas até do que a falta de adaptação nos rótulos são as diferenças nos ingredientes, nas formulações e nas características dos artigos sujeitos à importação paralela. É uma prática comum adaptar artigos designados por marcas globais aos gostos e às culturas locais – trata-se da chamada “glocalização”. Frequentemente, produtos que parecem idênticos e são identificados pela mesma marca são, na realidade, distintos. Isto pode não constituir um problema quando as diferenças são mínimas e inconsequentes, mas em muitos casos as diferenças são significativas. As alterações frequentes na formulação de produtos farmacêuticos entre um país e outro são um exemplo. A fabricação de certos brinquedos para crianças destinados à venda em determinados países deve obedecer normas de segurança rígidas, enquanto que noutros países, não. Aplicar a exaustão internacional a esses artigos indiscriminadamente acaba sendo prejudicial à sociedade. Ganhos eventuais nas diferenças de preços não compensam os riscos causados à saúde pública.

6.28. A exaustão internacional, além disso, dificulta a tarefa das alfândegas e de outros órgãos governamentais relativa ao controle e prevenção da importação de produtos contrafeitos e pirateados.³²⁵ Um dos mecanismos mais efetivos utilizados pelas alfândegas para combater as importações de produtos ilícitos em escala comercial é o uso de listas dos registros de marcas válidos no país, conjuntamente com a designação dos distribuidores autorizados no território desse país. Sob um regime de exaustão internacional essa lista não tem utilidade, pois mercadorias

325 O Acordo TRIPS atribui um significado especial às palavras “pirataria” e “contrafação.” A “contrafação” refere-se a alguns atos de violação de direitos de marca. Ver a nota 14 do Acordo TRIPS.

legitimamente importadas podem chegar ao país por iniciativa de importadores paralelos, não autorizados.³²⁶

6.29. Além disso, a exaustão internacional ainda serve de desestímulo aos investidores estrangeiros, pois estes podem acabar sofrendo a concorrência dos seus próprios produtos que eles fabricam também em outros países e vendem por preços mais baixos. É por esta razão, aliás, que o Brasil – um país tradicionalmente interessado em atrair o investimento direto estrangeiro – preferiu adotar a exaustão nacional. A exaustão internacional prejudica também os titulares de direitos de propriedade intelectual em vários países no que diz respeito à sua capacidade de conceder licenças exclusivas para diferentes países – pois a importação paralela pode levar à invasão dos territórios exclusivos dos licenciados por produtos fabricados (legitimamente) por outros licenciados. Neste sentido, a exaustão internacional é contrária à transferência de tecnologia, pois tanto o licenciante quanto o licenciado naturalmente receiam que o investimento que fizeram na transmissão, na

326 Já foi proposto que este tipo de problema seria evitado se, em caso de ações envolvendo a legitimidade dos produtos importados, no caso de vigorar um regime de exaustão internacional caberia ao importador o ônus de provar essa legitimidade, e não ao titular de direitos de propriedade intelectual o de provar a ilegitimidade. Ver Keran Dyekjaer-Hansen, *Parallel Imports and the Battle against Piracy*, 2 EIPR 35, 36 (1992).

absorção e na adaptação da tecnologia seja prejudicado pelas

importações paralelas.^{327/328}

6.30. Observe-se que, no entanto, a exaustão internacional não tem só aspectos negativos. Na verdade, esse regime pode até ser útil em certas circunstâncias, especialmente se usado como um remédio contra a discriminação internacional de preços com efeitos anticompetitivos.

Tratarei deste aspecto a seguir.

4. A EXAUSTÃO COMO UM INSTRUMENTO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE CONCORRÊNCIA

6.31. A possibilidade de utilizar as regras da exaustão para resolver problemas decorrentes de práticas anticompetitivas já foi examinada pelos Membros da OMC.³²⁹ Essa possibilidade foi também discutida

³²⁷ Um autor propôs que “Considerando que a maioria dos países, tanto dentro quanto fora da UE, preferem a exaustão global, é inconcebível que ela não acabe por prevalecer.” Phillips, *supra* nota 305, pág. 306. Este autor sugere que, numa futura rodada de negociações visando rever o Acordo da OMC, os Membros da OMC acabarão por aceitar modificar o Artigo 6o (no sentido de impor a exaustão internacional, e não apenas de a autorizar) como uma manobra de barganha. *Id.*

A meu ver, trata-se de algo muito improvável. Vários países entendem que a exaustão internacional é mais um problema do que uma solução. Alguns desses países – como o Brasil – estão interessados em fazer com que seus mercados continuem atrativos ao investimento estrangeiro direto. Outros reconhecem que a arbitragem de preços pode até ter uma lógica econômica, mas que acaba por prejudicar os consumidores dos países ricos – se a opção dos titulares de direitos numa escala global preferirem harmonizar os preços num nível mais baixo, com

a correspondente queda de qualidade – ou os consumidores dos países mais pobres – se a opção for a de nivelar os preços num nível mais alto. Por isso, se acaso as posições dos Membros da OMC evoluírem no sentido de uma nova negociação dos TRIPS – o que é altamente improvável, pelo menos num futuro próximo – e se eles se dispuserem a adotar um regime unificado e mandatório de exaustão – o que é igualmente muito improvável – seria mais lógico que adotassem um regime misto, ou de exaustão condicionada, como o do Sultanato de Omã, conforme se explicará a seguir.

328 Isto é verdade sobretudo no campo dos medicamentos. Ver IFPMA, PARALLEL TRADE: A RECIPE FOR REDUCING PATIENT’S ACCESS TO INNOVATIVE AND GOOD QUALITY MEDICINES, pág. 4 (IFPMA, Genebra, 2000).

329 Em 1998, o Grupo de Trabalho da OMC sobre a Interação entre Comércio e Política da Concorrência manteve demoradas discussões sobre as disposições do Acordo TRIPS relacionadas com o direito antitruste. Uma dessas disposições foi o Artigo 6o:

com algum detalhe pela Secretaria da OMPI no estudo já citado que ela submeteu em 2011 ao CDIP. Não cabe aqui repetir a análise desse estudo, mas é interessante observar que ele identificou dois contextos principais nos quais os tribunais dos Membros da OMPI (e da OMC) aplicaram a exaustão para resolver questões de direito da concorrência. O primeiro contexto é o da definição dos limites do alcance jurídico e econômico dos direitos: “Quando o titular da PI tenta afirmar ou exercer um direito apesar de ele ter sido exaurido, ocorre um abuso.”³³⁰ O segundo contexto é o da prevenção da segmentação de mercados. Neste campo em particular as opiniões dos Membros da OMC variam. Os

tribunais dos Estados Unidos, por exemplo, têm invocado a exaustão para evitar a segmentação dos mercados nacionais de artigos patenteados.³³¹ Nos EUA, portanto, prevalece a exaustão nacional de direitos de patente. A União Europeia tem usado a exaustão para evitar a segmentação do mercado interno, regional (exaustão regional). E o Japão optou por proibir a segmentação do mercado internacional (exaustão internacional).³³²

5. OUTRAS MODALIDADES DE EXAUSTÃO

6.32. Como se observou acima, as duas modalidades de exaustão (nacional e internacional) têm tanto desvantagens quanto vantagens. A exaustão nacional protege os investidores internacionais e os licenciadores de tecnologia contra a concorrência de seus próprios produtos (importados de outros países). Mas a exaustão internacional “Disposições do Acordo TRIPS que foram consideradas como tendo relação com o tratamento de práticas anticompetitivas, em especial os Artigos 6, 8, 31 e 40, foram discutidas.”

Ver Report (1998) of the Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy to the General Council, WT/WGTCP/2, de 8 de dezembro de 1998, parágrafo 119. Nesse Grupo,

“O ponto de vista de que os direitos de propriedade intelectual que possibilitavam aos titulares evitar as importações paralelas podiam ser utilizados de maneira anti-competitiva para segregar mercados e restringir o comércio internacional foi exprimido. [nota omitida] Foi sugerido que o tema das importações paralelas e dos regimes adequados para a exaustão dos direitos de propriedade intelectual

podiam ser objeto de trabalho adicional pelo Grupo de Trabalho. [nota omitida]”

Id. parágrafo 120.

330 Ver *supra* nota 303, p. 9.

331 *Id.* pp. 13-14.

332 *Id.* pp. 19-20.

protege o país importador em caso de abusos por parte do titular dos direitos.

6.33. É possível, no entanto, adotar mecanismos alternativos de exaustão que combinem as vantagens daquelas duas modalidades e evitem os seus inconvenientes. Um desses mecanismos é a *exaustão condicionada*.

Segundo esse mecanismo, a primeira transferência do bem incorporando ou ostentando o direito de propriedade intelectual não leva automaticamente à exaustão internacional. Para que esta ocorra, a importação paralela terá que ser justificada por razões de interesse público. Portanto, em princípio a exaustão é nacional. Mas, em caso de o titular do direito praticar ato anticompetitivo ou qualquer outro abuso, ou deixar de atender o mercado em quantidades e/ou qualidade suficientes, as importações paralelas seriam admitidas. Mas estas dependeriam de uma autorização, governamental ou judicial, de modo a verificar a ocorrência do motivo alegado.³³³

³³³ O já mencionado estudo da Secretaria da OMPI sobre exaustão (*supra* nota 303) identificou um exemplo deste mecanismo no art. 11 da Lei sobre Direitos de Propriedade Industrial do Sultanato de Omã (Decreto Real no. 67/2008). *Id.* pp. 7-8. O art. 11 da lei de Omã dispõe:

“(4) (a) Os direitos da patente não abrangem:

(i) atos relativos a artigos que tenham sido colocados no mercado em Omã pelo titular da patente ou com o seu consentimento, e, por conseguinte, exaurindo os direitos do titular da patente;

[...]

(5) (a) Sem prejuízo do disposto no §4(a) deste Artigo, o Ministro poderá, de ofício ou a pedido de qualquer parte interessada, declarar os direitos de patente exauridos, e portanto autorizar terceiros a importar o produto patententeado ou o produto fabricado direta ou indiretamente por meio da invenção patenteada (“o produto”) de qualquer território quando esse produto não estiver disponível no território de Omã ou estiver disponível mas com qualidade irrazoavelmente baixa ou em quantidade insuficiente para atender a demanda local ou com preços que o Ministro considerar abusivos ou por qualquer outra razão de interesse público, incluindo práticas anticompetitivas, desde que:

(i) o produto tenha sido colocado pelo titular da patente ou com o seu consentimento nos canais de comércio no território do qual ele será importado; e

(ii) uma patente reivindicando o produto ou o processo de sua fabricação esteja em vigor no território do qual o produto será importado e seja de propriedade da mesma pessoa que é titular da patente em Omã ou de uma pessoa sob seu controle.

6.34. Embora este mecanismo possa fazer lembrar um sistema de licenças compulsórias, é completamente distinto. A principal diferença está em que, uma vez esgotado o direito, o titular não tem direito a receber qualquer remuneração pela importação paralela.³³⁴

6.35. A lei pode seguir também um caminho inverso. Em princípio, a exaustão é internacional (isto é, o direito exclusivo de importar não pode ser exercido quando um artigo coberto pelo direito de propriedade

(b) Se o importador não cumprir o objetivo que justificou a decisão do Ministro de considerar os direitos de patentes exauridos, o Ministro, de ofício ou a pedido do titular da patente, cancelará a autorização.

(c) Se as condições que motivaram a decisão do Ministro deixarem de existir, o Ministro pode, de ofício ou a pedido do titular da patente, cancelar a autorização, desde que os interesses legítimos do importador sejam levados em consideração, incluindo, mas não exclusivamente, a possibilidade de o importador manter o direito de comercializar os produtos que tiver em estoque.”

Estas disposições também se aplicam às marcas e aos desenhos, nos termos dos arts. 24(2) e 40 da Lei de Omã. Um outro exemplo de exaustão condicionada pode ser encontrado no Artigo D(4)(d) do Conjunto de Princípios e Regras Justas Multilateralmente Acordadas para o Controle de Práticas Comerciais Restritivas, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1980 (Resolução 35/63, de 5 de dezembro de 1980) (conhecido como o Conjunto de Regras e Princípios sobre Concorrência das Nações Unidas). Esse artigo recomenda a adoção de exaustão internacional de marcas pelos Membros das Nações Unidas quando a segmentação de mercado for utilizada para a imposição de “preços

artificialmente elevados:”

“Restrições relativas à importação de bens que tenham sido legitimamente comercializados no exterior com uma marca idêntica ou parecida à marca protegida com relação a produtos idênticos ou semelhantes no país de importação onde as marcas em questão são da mesma origem, i.e. pertencem ao mesmo titular ou são usadas por empresas entre as quais existe interdependência econômica, organizacional, gerencial ou jurídica, e quando o objetivo dessas restrições é manter preços artificialmente elevados.”

Esta linguagem indica a aplicação da exaustão internacional caso a caso. Em outras palavras, em princípio a exaustão é nacional, mas no caso de o titular da marca usar o sinal distintivo para segmentar o mercado e impor “preços artificialmente elevados,” as importações paralelas seriam admitidas.

334 O comentário da Secretaria da OMPI sobre esta solução foi o seguinte:

“Trata-se de uma flexibilidade nova e criativa que atende interesses tanto privados quanto públicos e revela que a proteção efetiva da PI pode ser assegurada, e ainda assim é possível para os Estados Membros da OMPI implementar políticas públicas nacionais, tais como o incentivo ao investimento estrangeiro direto e a prevenção de práticas anticompetitivas e de outros abusos.”

Id. pág. 8.

intelectual foi vendido noutro país sob o mesmo direito que também é válido no outro território). Mas o titular do direito tem o direito de impedir importações paralelas se provar (perante um tribunal ou outra autoridade competente) que está explorando o objeto do direito de modo

compatível com os objetivos da lei e em conformidade com o interesse público.³³⁵ Ao contrário do outro mecanismo de exaustão condicionada, o qual é acionado a pedido de terceiro, este coloca o ônus da prova sobre os ombros do titular.

6.36. É possível também fazer a importação paralela dependente da natureza dos produtos importados, desde que respeitados os princípios de tratamento nacional e de nmf. Assim, os Membros da OMC podem estabelecer em suas leis nacionais que a exaustão nacional se aplica em geral, mas que, em se tratando de produtos farmacêuticos, por exemplo, as importações paralelas (observadas as condições legais) são admitidas.³³⁶

6.37. Entretanto, não devemos esquecer que a introdução de condições relativas à exaustão internacional não torna esta menos incompatível com o princípio da independência da Convenção de Paris, conforme se analisou acima. Eventualmente, quando as importações paralelas são autorizadas caso a caso – como a lei de Omã dispõe e o Conjunto de

³³⁵ O estudo da OMPI encontrou este exemplo no art. 37 da Lei de Patentes de Invenção do Reino Hashemita da Jordânia (Lei no. 32, de 1999, alterada pela Lei Provisória no. 71, de 2001). *Id.* pág. 9.

³³⁶ No Canadá este tratamento diferenciado aplica-se no campo das marcas. Ver Simon Potter, *The Expropriation of Intellectual Property*, 8 Rev. Canadienne de Propriété Intellectuelle 59, 63-64 (1991). Este autor explica que o direito exclusivo que os titulares de marcas no Canadá podem exercer contra as importações “é especificamente eliminado no caso de produtos farmacêuticos produzidos por companhias associadas, e de modo a considerar qualquer uso pela companhia associada mesmo de uma marca geradora de confusão como

equivalente ao uso pelo titular da marca canadense. O objetivo disto é evidentemente promover preços mais baixos no Canadá para produtos farmacêuticos de marca, mediante a criação de um mercado para produtos paralelos sempre que o titular da marca canadense faça os seus preços subirem com relação aos preços no exterior da companhia associada, de forma a um intermediário poder tomar vantagem da diferença.” *Id.* Note-se que, quanto às marcas, o Acordo TRIPS contém um dispositivo que é paralelo ao Artigo 27.1, na medida em que proíbe o tratamento discriminatório quanto ao campo tecnológico. Trata-se do Artigo 15.4, o qual determina que a natureza dos produtos e dos serviços não pode constituir um obstáculo ao registro (e, portanto, à proteção) das marcas. Mas isso não é problema para a adoção de regimes discriminatórios de exaustão quanto às patentes, às marcas, ou outro direito qualquer de propriedade intelectual, em função do disposto no Artigo 6o, bem como, no caso dos medicamentos, em função da linguagem da Declaração de Doha sobre Saúde.

Princípios e Regras das Nações Unidas implica – a barreira da territorialidade poderia ser questionada. Afinal, o governo estaria sancionando um abuso ou resolvendo um problema de interesse público no país de importação, onde o direito está em vigor. Na falta de importações paralelas, o governo teria que conceder uma licença obrigatória, a qual, no caso das marcas, poderia não ser possível, de acordo com o Artigo 21 do Acordo TRIPS. Assim, pode haver a tentação de se defender a compatibilidade da exaustão internacional condicionada com o princípio da independência. No entanto, a exaustão internacional, justificada ou não por abusos ou outras circunstâncias sérias no país de

importação, resulta da venda realizada no território de outra jurisdição.

Esta ideia não é compatível com a regra da independência.

Artigo 7

Objetivos

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

7.1. O Artigo 7o é um dos dispositivos mais citados e comentados do Acordo TRIPS, mas o seu verdadeiro significado é frequentemente mal entendido. Isto, por duas razões: o Artigo 7o foi colocado num lugar errado dentro do Acordo; e a sua linguagem é equivocada.

7.2. O erro da colocação do Artigo 7 dentro do Acordo foi uma consequência da maneira pela qual as negociações evoluíram na Rodada do Uruguai. As origens do Artigo 7o estão na proposta de Acordo submetida, em 1990, no começo da terceira (e última) rodada de negociações, por doze países em desenvolvimento.³³⁷ O enfoque dessa proposta nas patentes, e, sobretudo, nas exceções possíveis aos direitos de patentes, refletia a principal preocupação que os países em desenvolvimento tinham com relação à propriedade intelectual, nomeadamente a possibilidade de usar o sistema internacional de patentes para promover o seu progresso tecnológico e econômico. O texto do Artigo 7o foi originalmente concebido exclusivamente com o enfoque do

“conhecimento tecnológico” e, portanto, não pode ser facilmente relacionado com os campos da propriedade intelectual que não têm a tecnologia como principal objeto. A proposta dos países em desenvolvimento era a seguinte:

“Artigo 2: Princípios

(1) As Partes reconhecem que os direitos de propriedade intelectual são concedidos não só em reconhecimento das contribuições dos inventores e criadores, mas também para apoiar a difusão do conhecimento tecnológico e a sua disseminação para aqueles que poderiam beneficiar-se com ele de um modo que leve ao bem-estar social e econômico e estão de

337 Os doze países em desenvolvimento são: a Argentina, o Brasil, o Chile, a China, a Colômbia, Cuba, o Egito, a Índia, a Nigéria, o Perú, a Tanzânia e o Uruguai. Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 19 de maio de 1990. Ver, *supra*, na nota 47, uma breve descrição das três fases das negociações do Acordo TRIPS.

acordo em que este equilíbrio de direitos e obrigações inerente a todos os sistemas de direitos de propriedade intelectual deveria ser observado. [...]

(3) As Partes estão de acordo em que a proteção e a imposição dos direitos de propriedade intelectual deveriam contribuir para a promoção da inovação tecnológica e reforçar a transferência internacional de tecnologia para o benefício mútuo de produtores e de usuários do conhecimento tecnológico. [...].”³³⁸

7.3. Por causa deste enfoque estreito sobre os direitos de patente, o Artigo 7o não deveria ter sido colocado na Parte I do Acordo. Na realidade, o

Artigo 7o faria mais sentido no Preâmbulo, em combinação com os outros objetivos de desenvolvimento (parágrafos 4o e 5o), ou como um dispositivo introdutório à Seção 5 da Parte II. No entanto, apesar de ter sido colocado na Parte I, onde aparece ao lado de disposições de carácter geral e da identificação dos princípios que presidem o Acordo, a linguagem equivocada do Artigo 7o destrói em grande parte o efeito que os seus proponentes – países em desenvolvimento – queriam dar-lhe.

7.4. O equívoco do Artigo 7o resultou de os autores da proposta que lhe serviu de base desconhecerem a função primordial da propriedade intelectual: diferenciar produtos e serviços. A diferenciação dá-se por elementos internos e externos. A invenção é apenas um fator (interno) de diferenciação entre muitos outros fatores. Portanto, a função da propriedade intelectual não se reduz a promover a invenção. Em países em que a liberdade de concorrência não seja um objetivo prioritário, a promoção da invenção pode ganhar relevância em comparação com a promoção dos outros elementos diferenciadores. Mas tratar da propriedade intelectual só a partir da função de promover a diferenciação pela invenção é uma perspectiva reducionista, equivocada – ainda mais quando expressa no Acordo TRIPS, o qual se ocupa de vários campos da propriedade intelectual, e não apenas dos que têm a tecnologia por conteúdo.

7.5. Consequentemente, se o Artigo 7o for utilizado como uma ferramenta de interpretação do Acordo TRIPS, só pode ter impacto sobre aqueles dispositivos que cuidam de direitos de propriedade intelectual com um conteúdo tecnológico, e não sobre todos os dispositivos do Acordo. Em

outras palavras, o Artigo 7o só designa os objetivos de algumas áreas da propriedade intelectual. Ele não designa os objetivos gerais do Acordo. Estes, na realidade, são definidos pelo parágrafo 1o e, numa certa medida, pelo parágrafo 4o do Preâmbulo.

338 Os parágrafos 2o e 4o do Artigo 2o da proposta dos países em desenvolvimento foram incorporados ao Artigo 8o do Acordo. Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 8o.

7.6. No entanto, note-se que, ainda que o Artigo 7o tenha um alcance restrito em razão da sua linguagem equivocada, isso não significa que ele seja completamente irrelevante. No que diz respeito às disposições do Acordo relacionadas com a criação e a transferência de tecnologia, o Artigo 7o não deixa de ser importante. Afinal, é um princípio fundamental da hermenêutica de que não existem palavras inúteis na lei.

7.7. O Artigo 7o está logicamente dividido em duas partes. A primeira parte exprime os objetivos que se deseja obter mediante a proteção e a defesa perante terceiros dos direitos de propriedade intelectual de conteúdo tecnológico: “contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia.” A segunda parte identifica as considerações de natureza social que devem presidir a operação desses direitos de propriedade intelectual. Assim, o sentido geral do Artigo 7o é que, mesmo atingindo os objetivos definidos na primeira parte, os direitos de propriedade intelectual de conteúdo tecnológico não podem ser protegidos ou exercidos em detrimento do “benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico.” Além disso, a implementação das obrigações do Acordo TRIPS relativas aos direitos

de propriedade intelectual de conteúdo tecnológico deve ser feita “de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico” e deve basear-se em “um equilíbrio entre direitos e obrigações.” Portanto, a segunda parte do Artigo 7o qualifica (e implica limites a) os meios utilizados para atingir os objetivos definidos na primeira parte. Não é qualquer promoção da inovação tecnológica que se busca, nem se defende a transferência e a disseminação de tecnologia a qualquer custo. Para o Acordo TRIPS só importam a promoção, a disseminação e a transferência que levem a um benefício mútuo de produtores e usuários; que sejam ditadas por preocupações com o bem-estar social e econômico; e que se baseiem numa equação equilibrada de direitos e de obrigações.

7.8. Mas o significado prático das três considerações de ordem social listadas na segunda parte do Artigo 7o é obscuro, dada a enorme ambiguidade da terminologia empregada. Onde o Artigo 7o, por exemplo, se refere aos “produtores de conhecimento tecnológico,” naturalmente quer referir-se aos titulares de patentes e de outros direitos relacionados com a tecnologia de que trata o Acordo TRIPS (nomeadamente, patentes, certificados de variedades vegetais, direitos autorais sobre software, topografias de circuitos integrados, segredos industriais e, incidentalmente – isto é, se as leis nacionais assim o determinarem – direitos de desenhos industriais sobre aspectos funcionais). Portanto, a expressão “produtores de conhecimento tecnológico” não corresponde a uma categoria específica de titulares de direitos, mas a todos eles. Por sua vez, a expressão “usuários de conhecimento tecnológico” tem um duplo significado. Por um lado, significa os licenciados e os cessionários de direitos relativos a conteúdo

tecnológico. Por outro, significa os usuários dos bens produzidos com a tecnologia que é objeto da propriedade intelectual – em resumo, os consumidores.

7.9. Vale ressaltar que o Artigo 7º diz que a proteção da propriedade intelectual (leia-se, ‘da propriedade intelectual de conteúdo tecnológico, em particular as patentes’) *deve contribuir* para a promoção da criação tecnológica, e não que *contribui* para a promoção da criação tecnológica. Com isto, os Membros da OMC reconhecem que o papel das patentes na promoção da invenção e da inovação não se exerce automaticamente. Não basta fazer aprovar um sistema de patentes pelo Parlamento para que as empresas criem seus laboratórios e se ponham a inventar e a colocar produtos melhores e mais eficientes à disposição dos consumidores. O Acordo TRIPS, através de medidas visando o equilíbrio de direitos e obrigações, serve, quando muito, a evitar que as patentes sejam um obstáculo à criação tecnológica. Mas, para que elas se convertam num fator de promoção da tecnologia, os governos têm que fazer muito mais do que simplesmente adotar leis de propriedade industrial. Afinal, há setores tecnológicos que se desenvolvem sem patentes. E há setores tecnológicos que, mesmo com patentes, não se desenvolvem – geralmente por falta de interesse dos consumidores.

7.10. Apesar de ser muito vaga, a referência ao “bem-estar social e econômico” introduz a necessidade de respeitar valores coletivos na legislação de propriedade intelectual. Isto reforça a ideia já exposta de que os Membros da OMC aceitaram que os objetivos de promover e disseminar tecnologia não devem ser perseguidos a qualquer custo.

7.11. Por fim, a expressão “equilíbrio entre direitos e obrigações” é igualmente ambígua, mas opera em favor das mesmas restrições de natureza social sobre a propriedade intelectual. Durante as negociações, os proponentes do Artigo 7o expuseram com veemência a preocupação com o aumento do poder de mercado que os titulares de direitos de propriedade intelectual (sobretudo, patentes) adquiririam com o advento do Acordo.³³⁹ Na opinião dessas delegações, essa situação levaria a abusos de poder, em função do desequilíbrio entre os direitos monopolísticos e as obrigações que naturalmente resultaria das novas disposições. Neste contexto, à

³³⁹ Ver MTN.GNG/NG11/8, de 29 de agosto de 1988, parágrafo 10; *Submission from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/30, de 30 de outubro de 1988, parágrafo 19; *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights* [submissão pela Índia], MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, parágrafos 5, 7, 18 e 48; MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafos 5, 10, 11, 15, 79.3; MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 22; *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de dezembro de 1989, parágrafo 8; MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, parágrafos 34-35.

primeira vista, poderia pensar-se que o Artigo 7o se refere ao equilíbrio

entre, de um lado, os direitos dos titulares, e, de outro, as obrigações dos usuários de respeitar esses direitos. Mas não é assim. O Artigo 7º fala de “direitos e obrigações” dos titulares de direitos. Portanto, o Artigo 7º implica que os titulares de patentes (e de outros direitos de propriedade intelectual com conteúdo tecnológico) não têm só direitos, mas têm também obrigações. Esta leitura é confirmada pelo fato de que a proposta de Acordo sobre TRIPS da qual o Artigo 7º foi extraído continha um artigo cujo título era “Direitos e Obrigações dos Titulares de Patentes.”³⁴⁰

7.12. De qualquer modo, por causa da maneira como foi redigido, o Artigo 7º não pode fundamentar reclamações por violações. É impossível para um Grupo Especial aferir se um Membro da OMC, ao implementar as suas obrigações à luz do Acordo TRIPS, gerou vantagens recíprocas para os titulares de propriedade intelectual e os usuários, ou se produziu um equilíbrio adequado de direitos e de obrigações. Além disso, a linguagem do Artigo 7º não pode servir de justificativa para deixar de cumprir outras disposições do Acordo. Uma opinião diferente significaria, na prática, uma reabertura das negociações sobre essas disposições, o que não pode ser feito fora de um cenário multilateral. Nem os Membros da OMC nem os Grupos Especiais têm essa autoridade. Este ponto foi enfatizado pelas Comunidades Europeias na disputa que teve com o Canadá, em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*:

“As CE não contestaram o objetivo declarado de atingir um equilíbrio dentro do sistema de direitos de propriedade intelectual entre relevantes políticas nacionais. Mas, na opinião das CE, os Artigos 7 e 8 são declarações que descrevem o equilíbrio de

objetivos que já foi atingido na negociação dos textos finais do Acordo TRIPS. Segundo as CE, entender o Artigo 30 como uma autorização para que os governos ‘renegociem’ o equilíbrio geral do Acordo seria envolver uma dupla consideração dessas políticas socio-econômicas.”³⁴¹

O Grupo Especial concordou. E, mais do que isso, o Grupo Especial confirmou aquilo que se disse acima: os Artigos 7o e 8o não

340 O Artigo 5 da proposta submetida pelo grupo de países em desenvolvimento atribuía três direitos: excluir; ceder e licenciar; e o direito a uma remuneração razoável no caso de uma licença compulsória. O dispositivo continha ainda quatro obrigações: divulgar a invenção; informar sobre pedidos depositados no exterior; explorar a patente no território do país que a concedeu; e não cometer abusos no seu licenciamento. Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990, pp. 6-7.

341 *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R, de 17 de março de 2000, Relatório do Grupo Especial de 12 de outubro de 2000, parágrafo 7.25.

podem ser vistos apenas como disposições permissivas, e sim como normas estabelecendo condições sobre a possível redução de direitos conferidos:

“[...] [A]s três condições limitadoras associadas ao Artigo 30 são um forte testemunho de que os negociadores do Acordo não queriam que o Artigo 30 trouxesse algo equivalente a uma renegociação do

equilíbrio

fundamental

do

Acordo.

Obviamente, o alcance exato da aplicação do Artigo 30

dependerá do significado específico dado às suas condições

limitadoras. As palavras dessas condições devem ser

examinadas com especial cuidado a este respeito. Ao fazê-lo,

tanto os objetivos quanto as limitações expressos nos Artigos 7

e 8.1 devem obviamente ser levadas em consideração, bem

como as outras disposições do Acordo TRIPS que indicam a

sua finalidade e propósitos.”³⁴²

7.13. O argumento das CE está refletido no Artigo 3.3 do Entendimento

sobre a Solução de Controvérsias, segundo o qual a pronta solução de

controvérsias já é por si só suficiente para “a manutenção de equilíbrio

adequado entre os direitos e as obrigações dos Membros [...]” Esta

linguagem implica o reconhecimento pelos Membros de que o equilíbrio

entre direitos e obrigações já foi atingido como resultado das negociações,

e não é para vir a ser obtido depois.

7.14. No entanto, esta é uma questão que não está encerrada. Como

observou o Órgão de Apelação no relatório da controvérsia *Canada –*

Term of Patent Protection, no qual confirmou o entendimento de que, por

força do disposto no Artigo 70.2, o prazo de vigência de patentes do Artigo

33 (20 anos a contar do depósito) se aplica às patentes em vigor na data da

aplicação do Acordo (no caso do Canadá, a partir de 1º de janeiro de 1996),

“Observamos também que as nossas conclusões neste recurso de modo nenhum prejudgam a aplicabilidade do Artigo 7 ou do Artigo 8 do Acordo TRIPS em casos futuros com relação a medidas de promoção dos objetivos de política [pública] que estão estabelecidos nesses Artigos. Esses Artigos ainda aguardam interpretação.”³⁴³

De qualquer maneira, não parece lógico que amanhã se possa repensar o equilíbrio obtido durante as negociações. O texto dos Artigos 7o e 8o pode servir para ajudar no entendimento teleológico de outros

³⁴² *Id.* , parágrafo 7.26.

³⁴³ Relatório do Órgão de Apelação, WT/DS170/AB/R, de 18 de setembro de 2000, parágrafo 101.

dispositivos, na medida em que mencionam objetivos, mas não para alterar o seu sentido.

Artigo 8

Princípios

I.

Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

1. HISTÓRIA E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 8.1

8.1. Ainda que seja intitulado “Princípios,” o Artigo 8o não exprime

qualquer princípio jurídico.³⁴⁴ O que este dispositivo faz é esclarecer até que ponto é que as concessões feitas pelos Membros da OMC com relação à propriedade intelectual podem interferir na sua liberdade de tratar questões nacionais de políticas públicas. Ao contrário dos Artigos 3o e 4o, os quais efetivamente contêm princípios que regem o Acordo TRIPS, o Artigo 8o não serve para determinar a aplicação geral do Acordo. As medidas de política pública a que o Artigo 8o se refere não são encontradas em outras disposições do Acordo. O Artigo 8o não cobre a exaustão, as licenças compulsórias ou exclusões da patenteabilidade ou da registrabilidade, posto que estas medidas são autorizadas expressamente em outros dispositivos do Acordo. Como já expliquei, o Artigo 8o trata de exceções e limitações *externas*, isto é, exceções e limitações que dizem respeito ao uso comercial dos ativos protegidos pelos direitos, e não aos direitos em si mesmos. O Artigo 8o não pode servir de justificativa para introduzir novas exceções aos direitos conferidos pelas disposições do Acordo TRIPS.

8.2. O objetivo do Artigo 8o não foi estabelecer princípios para a aplicação do Acordo mas sim afastar as preocupações dos países em desenvolvimento quanto à possibilidade de as disposições sobre propriedade intelectual incluídas num acordo associado ao GATT os deixar de mãos amarradas quanto à possibilidade de adotar, no plano nacional, medidas relativas a políticas públicas que pudessem ter impacto sobre essas disposições. Pelo Artigo 8o, portanto, os governos

³⁴⁴ Um princípio jurídico é uma “verdade ou doutrina fundamental, do direito; uma regra ou doutrina compreensiva que serve de base ou origem para outras;

uma regra estabelecida de ação, procedimento, ou determinações jurídicas.”

BLACK’S LAW DICTIONARY (6a ed. abreviada, West Law Publ., St. Paul, 1991).

dos Membros da OMC são autorizados a adotar essas medidas, desde que as condições nele estabelecidas sejam obedecidas.

8.3. Assim como o Artigo 7o, também o Artigo 8o foi inspirado pelo texto da proposta de Acordo TRIPS submetida por um grupo de doze países em desenvolvimento.³⁴⁵ O texto dizia:

“Artigo 2: Princípios

(2)

Ao formular ou alterar as suas leis e regulamentos nacionais sobre DPIs, as Partes têm o direito de adotar medidas apropriadas para proteger a moral pública, a segurança nacional, a saúde pública e a nutrição, ou de promover o interesse público em setores de importância vital para o seu desenvolvimento socio-econômico e tecnológico. [...]

(4)

As Partes tomarão medidas que considerarem apropriadas com vistas a prevenir o abuso dos direitos de propriedade intelectual ou o recurso a práticas que irrazoavelmente restrinjam o comércio ou prejudiquem a transferência internacional de tecnologia.

As

comprometem-se a consultar-se e a cooperar quanto a isto.”³⁴⁶

8.4. A autorização concedida pelo Artigo 8.1 às medidas de política pública afetando (negativamente) direitos de propriedade intelectual (conferidos pelo Acordo) está sujeita ao cumprimento de quatro condições. Essas quatro condições são:

(a) As medidas devem ser tomadas por meio de leis e de regulamentos (isto é, devem ser publicadas e ter aplicação geral).

Portanto, simples práticas administrativas não podem ser justificadas pelo Artigo 8o. Inicialmente, a ideia era autorizar medidas tomadas no campo dos direitos de propriedade intelectual (a proposta dos países em desenvolvimento, acima mencionada, refere-se a “leis e regulamentos nacionais sobre DPIs”), mas uma vez que esta referência especial não foi incluída, essas medidas podem também ser tomadas em outros campos.

Aliás, é até mais provável que as medidas a que o Artigo 8o se refere sejam tomadas em outros campos, pois aquelas que dizem especificamente respeito à propriedade intelectual já estão mencionadas no Acordo TRIPS, e, por isso, estão fora do alcance do Artigo 8.1;

(b) essas medidas devem ser *necessárias* para atingir os objetivos declarados (proteção da saúde pública e da nutrição, e

³⁴⁵ Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990.

³⁴⁶ A ideia de estabelecer consultas sobre medidas destinadas a evitar ou a remediar práticas anticompetitivas, a qual é repetida em outra área da proposta dos países em desenvolvimento (Artigo 5 da Parte I da proposta) foi refletida no Artigo 40 do Acordo TRIPS. Ver os comentários ao Artigo 40.

promoção do interesse público em setores de vital importância para o desenvolvimento socio-econômico e tecnológico);

(c) os setores beneficiados pelas medidas devem ser de importância *vital* (a saúde pública e a nutrição são implicitamente consideradas como tais e por isso não necessitavam de ser expressamente qualificadas); e

(d) todas as medidas devem ser compatíveis com as disposições do Acordo TRIPS.

8.5. O conceito de necessidade, no contexto do Acordo TRIPS, já foi analisado acima.³⁴⁷ Como se explicou, trata-se uma palavra que limita as oportunidades de tomar medidas que, de outra forma, contrariem alguma disposição do Acordo. Os critérios para aferir a necessidade podem variar, dependendo da natureza específica das medidas em questão. Por exemplo, a necessidade de medidas relativas ao meio-ambiente têm sua necessidade analisada à luz das disposições do Acordo SPS.³⁴⁸ De qualquer modo, o Membro da OMC que tomar essas medidas deve estar pronto para demonstrar uma relação de causalidade entre as medidas que tomou e o seu impacto sobre o interesse público. Além disso, de acordo com outro princípio fundamental da OMC, se duas ou mais medidas estiverem disponíveis para atingir o mesmo resultado, os governos da OMC estão obrigados a preferir aquela que seja menos restritiva do comércio. Este princípio está estabelecido no Acordo TBT e a sua aplicação no contexto da propriedade intelectual foi discutido pelo Grupo Especial na controvérsia *European Communities II*.³⁴⁹ Outro dispositivo importante para a aplicação do Artigo 8.1 é o Artigo XX do

GATT, o qual determina que “disposição alguma do [GATT] será interpretada como impedindo a adoção ou aplicação, por qualquer Parte Contratante, das medidas [...] (b) necessárias à proteção da saúde e da vida das pessoas e dos animais e à preservação dos vegetais” desde que “essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir quer um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, quer uma restrição disfarçada ao comércio internacional.” O Artigo XX do GATT é intitulado “Exceções Gerais,” e, tal como o Artigo 8.1, esclarece como medidas que servem certas políticas públicas podem ser tomadas no plano nacional sem ferir as disposições do Acordo. Um dos exemplos que imediatamente vem à lembrança é o controle de preços de medicamentos e de produtos alimentares. O Artigo 8.1 permite a sua adoção.

347 Ver, *supra*, parágrafos 3.19 a 3.27 .

348 Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, Anexo 1A do Acordo da OMC.

349 Ver *supra* a nota 97.

8.6. Como ficou dito acima, o Artigo 8.1 cuida de exceções *externas*, isto é, circunstâncias que têm impacto na exploração econômica dos direitos, mas não sobre os direitos em si mesmos. Nos termos do Artigo 8.1, as exceções externas podem ser determinadas em função do interesse público.³⁵⁰ Mas esse interesse foi limitado aos “setores de importância vital para o desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico.” Portanto, certas medidas, quando aplicadas para atender interesses que não são vitais, ainda que ditadas por políticas públicas, não são abrangidas pela

autorização do Artigo 8.1.

8.8. Mas nem por isso os Membros da OMC perdem uma ampla margem de manobra, já que o Artigo 8.1 não define o que são os “setores de importância vital.” Entende-se que os setores da saúde pública e da nutrição são já predefinidos como sendo de importância vital. Mas quanto aos demais setores de atuação dos governos, não há qualquer elemento definidor, além de que eles têm que ter importância, e de que essa importância tem que ser vital. Mas um setor, como o da mineração, pode ser de importância vital para a economia de um Membro, mas não para outro. Há alguns Membros da OMC para os quais o setor do luxo é fundamental, pois cria empregos e gera importantes receitas de exportação. A definição do que é de importância vital foi deixado à discricção dos Membros, mas as medidas para proteger os respectivos setores devem ser necessárias e consistentes com as demais disposições do Acordo – quanto a este condicionamento, portanto, não há discricionariedade.

8.9. Se “necessárias,” algumas medidas destinadas a atender certas políticas públicas podem ser consideradas compatíveis com o Acordo TRIPS, ainda que possam prejudicar ou anular concessões feitas pelos Membros da OMC no marco do Acordo. Na ausência do Artigo 8.1, essas medidas poderiam servir de fundamento para reclamações por não violações.³⁵¹

8.10. Este ponto já foi explicado. Em princípio, uma medida não necessita de ser autorizada pelo Acordo TRIPS se estiver em conformidade com as suas disposições. Por exemplo, um Membro da

OMC não necessita de autorização para dispor em sua lei interna que as patentes por ele concedidas estão sujeitas à obrigação de exploração, a qual poderá ser provada quer mediante fabricação local, quer mediante importação. Esse país pode até impor licenças obrigatórias caso os titulares não cumpram essa obrigação de exploração. Mas suponha-se que um Membro da OMC determina que as patentes deverão começar a

350 Veremos que o outro dispositivo do Acordo TRIPS que trata de exceções externas – o Artigo 20 – também se fundamenta no interesse público.

351 Ver os comentários ao Artigo 64.

ser exploradas dentro dos prazos estabelecidos pela Convenção de Paris.

Caso os titulares não cumpram esses prazos, e se não aparecer ninguém

interessado em obter uma licença compulsória ou o titular não oferecer

uma licença de direito, o valor das anuidades será multiplicado 100

vezes, em progressão geométrica, a partir do vencimento do prazo. O

resultado desta medida seria que, para uma esmagadora maioria das

patentes – incluindo as farmacêuticas – cuja exploração comercial

geralmente começa bem para lá dos prazos da Convenção de Paris

(quatro anos a partir da data do depósito ou três anos a partir da

concessão da patente, prevalecendo o período que terminar mais tarde –

Artigo 5(A)(4)), a manutenção das patentes ficaria financeiramente

inviável. A rigor, esta medida não é incompatível nem com o Acordo

TRIPS nem com a Convenção de Paris. Os Membros da OMC estão

autorizados a tomar medidas determinando a utilização das invenções

patenteadas, e essas medidas não estão limitadas às licenças

compulsórias. O aumento das anuidades das patentes ociosas é uma

medida possível. Só que aquele aumento é claramente excessivo, e, ao impô-lo, de uma maneira indireta, esse Membro da OMC estaria driblando a proibição de decretar a caducidade de patentes não exploradas de forma direta e, assim, em última análise, desencorajando a obtenção de patentes. Aquele Membro estaria, portanto, praticando uma não violação. Para não incidir neste tipo de incompatibilidade com o Acordo da OMC (bem como com o Acordo TRIPS, Artigo 64), ele necessitaria de uma autorização do tipo da que existe no Artigo 3.2 ou no Artigo 8.1.³⁵²

8.11. No Relatório da controvérsia *European Communities I* o Grupo

Especial disse que o parágrafo 1o do Artigo 8o do Acordo reflete

“[O] fato de que o Acordo TRIPS em geral não concede direitos

positivos de explorar ou de usar certa matéria protegida, mas

concede direitos negativos de proibir certos atos. Esta

característica fundamental da proteção da propriedade

intelectual dá intrinsecamente aos Membros a liberdade de

perseguir objetivos de políticas públicas legítimas uma vez que

muitas medidas destinadas a atingir esses objetivos de política

pública encontram-se fora do âmbito dos direitos de

³⁵² Vale lembrar que as controvérsias motivadas por não violações no marco do

Acordo TRIPS estão suspensas. Ver os comentários ao Artigo 64. Um Membro

prejudicado com aquele aumento desproporcionado e injustificável das

anuidades poderia tentar alegar uma violação do Artigo 62.1. Mas, para ter

sucesso, teria que demonstrar que o pagamento de anuidades constitui um

“procedimento ou formalidade” – o que parece efetivamente ser.

propriedade intelectual e não exigem uma exceção no marco do

Acordo.”³⁵³

8.12. Com efeito, o exemplo acima mencionado relativo ao controle de preços de produtos farmacêuticos e de alimentos não tem impacto direto sobre a natureza excludente dos direitos de propriedade intelectual. Os titulares de direitos de propriedade intelectual afetados por esses controles continuam capazes de proibir terceiros de usar os ativos protegidos. Mas, se a questão fosse essa apenas, então não haveria necessidade do Artigo 8.1. A razão deste dispositivo está em que os Membros da OMC, quando negociaram os vários acordos que fazem parte do Acordo da OMC, entre eles o Acordo TRIPS, tinham expectativas de obtenção de benefícios em resultado da adoção de níveis de proteção compatíveis e harmonizados. Como expliquei, os negociadores, ao compatibilizar os níveis de proteção, visavam eliminar as barreiras que os desníveis causavam e, com isso, esperavam aumentar o comércio de mercadorias incorporando ou ostentando direitos de propriedade intelectual (ainda que nem sempre em níveis mais elevados, como se mostrou acima). Por exemplo, os países que hospedam empresas de pesquisa farmacêutica naturalmente esperavam aumentar os ganhos com exportação de medicamentos em face da maior demora do ingresso de produtos genéricos no mercado. Mas controles de preços podem contrariar essas expectativas, ao reduzir os ganhos que as empresas esperavam auferir. O fato de que o Artigo 8.1 apenas se aplica às exceções e limitações externas dos direitos de propriedade intelectual confirma que ele trata realmente de não violações e de situações de

prejuízo e nulificação.

8.13. Por isso o Artigo 8.1 foi redigido de modo a permitir a sua utilização em defesa contra reclamações por não violações e situações.³⁵⁴ Durante as negociações uma delegação propôs que o texto do dispositivo que viria a ser o Artigo 8.1 começasse assim: “Desde que as Partes não derroguem as obrigações ou prejudiquem os benefícios deste Acordo [...].” Se esta proposta tivesse sido aceita, a expressão “ou prejudiquem os benefícios” impediria que o Artigo 8.1 fosse invocado com esse objetivo – e, na realidade, torná-lo-ia inteiramente inútil.³⁵⁵ Outra proposta sugeria a adoção de linguagem estabelecendo que as medidas adotadas não deveriam diminuir ou afetar as obrigações do Acordo. Esta proposta levaria, claro, ao mesmo resultado de eliminar o efeito prático do Artigo 8.1.

³⁵³ *European Communities I*, *supra* nota 97, parágrafo 7.210.

³⁵⁴ Ver os comentários Artigo 64.

³⁵⁵ Ver *Non-Violation Complaints and the TRIPS Agreement – Note by the Secretariat*, IP/C/W/214, de 28 de janeiro de 1999, parágrafo 14.

8.14. O Artigo 8.1, portanto, resulta de um equilíbrio: por um lado, os Membros da OMC podem tomar algumas medidas que têm impacto negativo na exploração econômica de direitos de propriedade intelectual – e eventualmente reduzir os benefícios que os Membros esperavam dessa proteção. Mas se essas medidas não forem compatíveis com as disposições do Acordo, elas não gozarão da autorização, em que pese o seu objetivo de políticas públicas. Além disso, se as medidas não forem necessárias, elas podem ser consideradas incompatíveis com o Acordo.

2. O ARTIGO 8.1 E TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, COMO A SAÚDE E O MEIO-AMBIENTE

8.15. A interseção das disposições do Acordo TRIPS, sobretudo das relativas às patentes e aos dados de testes, com temas de políticas públicas tem sido objeto de debates no plano internacional, não apenas na OMC, mas também na Organização Mundial da Saúde (OMS) e na OMPI.³⁵⁶ A pressão por parte de países em desenvolvimento, sobretudo por aqueles que foram mais afetados pela epidemia de AIDS, bem como por organizações não governamentais e pela imprensa em geral, fez-se sentir a partir do fim da década de 90, ao ponto de o Conselho para TRIPS, numa reunião ordinária de junho de 2001, a pedido do Grupo Africano, ter dedicado um dia inteiro para debater o tema.³⁵⁷ Além disso os países em desenvolvimento tiveram êxito em convencer os Ministros do Comércio na Quarta Sessão da Conferência Ministerial da OMC a dedicar ao tema uma Declaração (Ministerial) sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública.³⁵⁸

³⁵⁶ Ver *Public Health, Innovation and Intellectual Property Rights – Report of the Commission on Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health*, 2006, and *Global Strategy and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property*, WHA61.21, de 24 de maio de 2008. Os documentos da OMS estão disponíveis no seu website (www.who.int). Ver também OMC, OMPI, OMS, PROMOTING ACCESS TO MEDICAL TECHNOLOGIES AND INNOVATION – INTERSECTIONS BETWEEN PUBLIC HEALTH, INTELLECTUAL PROPERTY, AND TRADE (OMS, OMPI, OMC, Genebra, 2012), disponível nos websites das três organizações.

357 Informação sobre essa reunião bem como sobre um encontro promovido pela OMC e pela OMS para discutir preços de medicamentos essenciais, realizado na Noruega, de 8 a 11 de abril de 201, está disponível no website da OMC.

358 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001. Uma análise detalhada da Decisão pode ser encontrada em Nuno Pires de Carvalho, THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA, págs. 205-213 (4ª ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014).

8.16. Infelizmente, esse debate tem sido em grande parte baseado em noções inteiramente equivocadas, senão mesmo na total ignorância do significado e do alcance das disposições do Acordo TRIPS. Não será a eliminação dos direitos de patente sobre medicamentos que dará acesso mais fácil às populações dos países pobres. Este fato, que tanta gente gosta de ignorar ou de esquecer, resulta da combinação de três fatores. Em primeiro lugar, as patentes têm especial importância para a pesquisa privada de produtos farmacêuticos e qualquer ataque aos direitos privados da indústria ameaça a eficácia das patentes enquanto parte de um mecanismo para induzir o investimento privado no desenvolvimento de novos medicamentos. Em segundo lugar, numa economia globalizada, os consumidores dos países desenvolvidos podem não aceitar subsidiar os consumidores dos países em desenvolvimento. Isto significa que os primeiros podem não querer pagar sozinhos os custos do desenvolvimento de novos medicamentos. Por isso, os consumidores nos países em desenvolvimento devem aceitar pagar o seu quinhão dos custos desse desenvolvimento. Se acaso se negarem a fazê-lo, então os países desenvolvidos não aceitarão baixar as tarifas e outras barreiras

para as importações de produtos originados nos países em desenvolvimento. E, em terceiro lugar, os problemas de acesso aos produtos farmacêuticos em países em desenvolvimento nada têm a ver com as patentes: eles resultam da pobreza e dos problemas com ela associados.

8.17. Foi a percepção de que o Acordo TRIPS de alguma maneira frustrou as perspectivas que os países em desenvolvimento tinham com a sua aprovação em 1994, sobretudo no que dizia respeito ao acesso a medicamentos, que levou aos debates sobre os problemas que o Acordo poderia causar. Como expliquei na Introdução, o tema da saúde pública apareceu no Conselho para TRIPS como uma reação à insistência por parte dos Estados Unidos e das Comunidades Europeias em que o Conselho examinasse como estavam os países em desenvolvimento implementando as disposições relativas à *caixa do correio* (*mailbox*) e aos direitos exclusivos de comercialização (respectivamente, parágrafos 8o e 9o do Artigo 70). A Declaração sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública foi uma consequência dessa reação. A adoção da Declaração, na Conferência Ministerial de Doha, foi precedida pela submissão de vários documentos exprimindo as posições dos Membros da OMC. Na reunião de junho de 2001 do Conselho para TRIPS, um grupo de países em desenvolvimento³⁵⁹ apresentou uma nota enfatizando a importância das licenças compulsórias

³⁵⁹ O Grupo Africano, mais Barbados, a Bolívia, o Brasil, Cuba, a República Dominicana, o Equador, Honduras, a Índia, a Indonésia, a Jamaica, o Paquistão, o Paraguai, as Filipinas, o Perú, o Sri Lanka, a Tailândia e a Venezuela.

e das importações paralelas como mecanismos adequados de acesso aos

medicamentos. Esses países afirmaram que não cabia à OMC, e sim a outras organizações, como a OMS, debater acordos sobre diferenciais de preços, pois estes não tinham qualquer relação com a propriedade intelectual. A nota apoiava ainda a prorrogação dos períodos de transição e propunha que a Conferência Ministerial no Qatar deveria garantir que o Acordo TRIPS “de modo algum prejudicasse o direito legítimo que os Membros da OMC tinham de formular as suas políticas de saúde pública e de implementá-las mediante a adoção de medidas de proteção da saúde pública.”³⁶⁰ Estas duas últimas ideias tiveram eco nas conclusões da Conferência de Doha. As outras propostas dos países em desenvolvimento estavam equivocadas. As licenças compulsórias nunca foram – e nunca serão – instrumentos importantes para aceder a medicamentos essenciais. Elas só têm relevância em situações excepcionais. E as situações excepcionais devem ser tratadas de modo excepcional – e não podem integrar políticas de saúde pública.

8.18. Nessa mesma reunião do Conselho para TRIPS três outros documentos foram submetidos por países desenvolvidos: as Comunidades Europeias e os seus Estados Membros,³⁶¹ os Estados Unidos³⁶² e a Suíça.³⁶³ Esses três documentos afirmavam que o Acordo TRIPS contém um equilíbrio adequado, o qual, por um lado, promove o investimento no desenvolvimento de novos medicamentos e, por outro, permite flexibilidade no emprego de certas reduções aos direitos exclusivos, como, por exemplo, as licenças compulsórias. O documento das Comunidades Europeias trazia duas novas ideias. Uma era que a falta de uma referência expressa à saúde pública no Artigo 31 podia ter feito com que os países

“ficassem receosos de usar [...] o Artigo [31] com medo de dar causa a demandas judiciais muito caras.”³⁶⁴ A outra foi a proposta de um novo sistema de licenças compulsórias paralelas, segundo o qual um Membro da OMC deveria poder conceder licenças compulsórias de forma automática no caso de outro Membro, com uma pequena economia, fizesse o mesmo. Como esta ideia era contrária ao espírito e à letra do Artigo 31(f) do Acordo TRIPS, impunha-se uma renúncia aos direitos assegurados por

360 IP/C/W/296, de 29 de junho de 2001. Um resumo deste documento preparado pela Secretaria da OMC está também disponível no website da OMC, sob o título “Council Discussion on Access to Medicines.”

361 IP/C/W/280, de 12 de junho de 2001.

362 JOB(01)/97/Add.5, de 28 de junho de 2001.

363 JOB(01)/97/Add.10, de 5 de julho de 2001.

364 Esta análise não faz qualquer sentido. Não é por medo de ações judiciais que o mecanismo das licenças compulsórias tem sido raramente usado, mas sim porque, na falta da colaboração do titular da patente, o beneficiário da licença raramente dispõe da tecnologia necessária para usar a invenção.

esse dispositivo. A renúncia foi mais tarde obtida por meio da Decisão do Conselho Geral da OMC sobre a Implementação do Parágrafo 6o da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e Saúde Pública.³⁶⁵

8.19. Claro, nada disto muda o sentido do Artigo 8.1. Nem a Declaração de Doha nem a Decisão criaram novas permissões para medidas nacionais de políticas públicas incompatíveis com as expectativas dos Membros da OMC. A Decisão veio apenas alterar um parágrafo do Artigo 31, cujas disposições estão obviamente fora do alcance do Artigo 8.1. Este

dispositivo continuará certamente a informar debates sobre até que ponto aos Membros foi deixada flexibilidade para moldarem as suas políticas públicas nacionais, mas apenas no que diz respeito a possíveis não violações. O fato de que estas estão ainda sob uma moratória torna, na realidade, o Artigo 8.1 tão ineficaz quanto o Artigo 7o. Ambos servem de inspiração e de fonte de debates, mas não são disposições operacionais no sentido de que não contêm linguagem que determine condutas específicas por parte dos Membros da OMC.

8.20. Mais recentemente, o Equador sugeriu que uma declaração semelhante fosse adotada com relação às tecnologias de proteção do meio-ambiente.³⁶⁶ Esta proposta já foi apresentada no Conselho para TRIPS, mas foi rejeitada. Mas o Equador foi mais longe ainda, e propôs a introdução de mecanismos visando a adoção de sistemas “abertos” de licenciamento de tecnologias ambientais sustentáveis, de algumas restrições à patenteabilidade de invenções importantes para reduzir o impacto da mudança climática e de reduções na duração de patentes sobre algumas dessas invenções.³⁶⁷ Não se trataria, claro, de diminuir a proteção de invenções cuja exploração fosse prejudicial ao meio-ambiente, pois disso já se ocupa o Artigo 27.2 do Acordo, mas sim de impedir o patenteamento e diminuir a proteção de invenções cuja invenção ajuda o meio-ambiente. A ideia seria facilitar o acesso dos países mais pobres a essas tecnologias. Esta proposta não tem chances de sucesso. Como se explicará nos comentários ao Artigo 27.1, a motivação central das negociações sobre propriedade intelectual na Rodada do Uruguai foi acabar com o tratamento discriminatório contra as invenções no setor

farmacêutico. Seria de estranhar que os Membros da OMC chegassem a

365 *Id.* , pp. 333 *et seq.*

366 Um resumo dos debates e os documentos relativos a este ponto encontram-se

no

website

da

OMC,

em

<www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/cchange_e.htm>.

367 Ver *Contribution of Intellectual Property to Facilitating the Transfer of*

Environmentally Rational Technology – Communication from Ecuador,

IP/C/W/585, de 27 de fevereiro de 2013. Ver tb. IP/C/M/82, de 23 de junho de

2016, págs. 13-14, e IP/C/M/82/Add.1, de 1º de setembro de 2016, pág. 51.

um consenso para introduzir essa mesma discriminação com relação a

outra tecnologia.³⁶⁸

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser

necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de

propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a

práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que

afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

1. SIGNIFICADO E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 8.2

8.21. Tal como o parágrafo 1o, o parágrafo 2o do Artigo 8o não cuida de

princípios do Acordo TRIPS. Como disse acima, os “princípios” que o

Artigo 8o contém referem-se ao modo de implementação do Acordo, e

não à sua interpretação. Não são princípios de direito. O Artigo 8.2 não

vai além de estabelecer os condicionamentos das medidas que podem ser tomadas contra o exercício abusivo e anticompetitivo dos direitos de propriedade intelectual. Esses condicionamentos são os seguintes: (a) as medidas devem ser *apropriadas* (no sentido de que devem ser adequadas e proporcionais à seriedade do abuso que a autoridade quer evitar ou remediar); (b) as medidas devem ser *compatíveis* com as disposições do Acordo TRIPS, nomeadamente com os Artigos 3o, 4o, 21, 27, 31 e 40; e (c) as medidas têm que ser *necessárias*.

8.22.

Nos comentários ao Artigo 3o, acima, já se examinou o significado de “necessidade” para os fins do Acordo TRIPS. Não vale a pena repeti-los aqui. O significado é o mesmo: há que haver uma relação de causa e efeito entre a medida tomada e o resultado mencionado no dispositivo do Acordo, e se houver medidas menos restritivas ao comércio que estejam disponíveis, estas devem ser preferidas.

8.23. Assim, a exemplo do que ocorre com o Artigo 8.1, a exigência de que as medidas para evitar o abuso de direitos sejam compatíveis com as disposições do Acordo tem a ver com o conceito de controvérsias por não-violação. Se os Membros da OMC demonstrarem que determinada medida que tomaram foi necessária para atingir aquele objetivo, e se essa

368 Como se verá, alguns Membros da OMC – incluindo o Brasil – não introduziram medidas discriminatórias negativas contra as invenções importantes para o clima, mas introduziram medidas discriminatórias *positivas*, ao acelerarem o exame dos respectivos pedidos de patente. Como se viu nos comentários ao Artigo 1.1, a discriminação positiva também é ofensiva do Artigo

27.1, na medida em que, ao favorecer um setor tecnológico, discrimina negativamente todos os demais setores.

medida for compatível com as disposições do Acordo, eles gozam de imunidade contra reclamações por não-violações (uma vez terminada a moratória, claro). É este o significado deste parágrafo. Se o entendimento fosse diferente, como já observado, não faria sentido autorizar os Membros a tomar medidas que são compatíveis com o disposto no Acordo TRIPS.

8.24. A relação entre o Artigo 8.2 e as reclamações por não violações é confirmada pelo fato de que o Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris já continha uma autorização para que as Partes Contratantes adotassem medidas para prevenir abusos que possam resultar do exercício dos direitos exclusivos conferidos pela patente.³⁶⁹ É verdade que o Artigo 5(A)(2) apenas menciona as patentes e está relacionado sobretudo com o tema da falta de exploração, mas não deixa de ser uma autorização para que os Membros da União tomem medidas para prevenir abusos em geral (os quais incluem práticas anti-competitivas, quando esses abusos sejam cometidos por titulares com poder dominante no mercado relevante ou possam vir a adquiri-lo em consequência dos abusos).

8.25. O Artigo 8.2 menciona três tipos de práticas: abusos de direitos, práticas que injustificavelmente limitem o comércio (ou, em outras palavras, práticas anti-competitivas ou infrações da ordem econômica), e práticas que afetam adversamente a transferência de tecnologia. Na realidade, o terceiro tipo não constitui uma categoria independente de práticas. Os atos que afetam adversamente a transferência de tecnologia

são ilícitos só na medida em que são ou abusivos, ou anti-competitivos, ou ambos. A não ser assim, cair-se-ia no erro de sancionar o exercício do direito de patentes, o qual consiste em excluir os concorrentes do uso da invenção protegida, sem qualquer outra qualificação, pelo simples fato de esse exercício impedir a transferência de tecnologia do titular para qualquer usuário em potencial.³⁷⁰ O direito de dizer ‘não’ está consagrado pelo Artigo 28, e uma interpretação contrária levaria simplesmente à eliminação desse dispositivo. Mas, por outro lado, a linguagem do Artigo 8.2 está corretamente formulada ao distinguir entre atos abusivos e atos que “injustificavelmente limitam o comércio,” ou

369 Ver, *infra*, nos comentários ao Artigo 32, uma breve explicação do Artigo 5(A)(2).

370 Foi por isso que, durante as negociações do Acordo, os Estados Unidos propuseram substituir a partícula “ou” (na frase “[...] o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio *ou* que afetem adversamente [...]”) pela partícula “e.” A delegação dos Estados Unidos argumentou que a alteração introduziria consistência com a linguagem do Artigo 40.1 (“ [...] podem afetar adversamente o comércio *e* impedir a transferência e disseminação [...]”). Se aceita, a proposta não só teria introduzido consistência entre os Artigos 8.2 e 40.1, como também estaria tecnicamente mais correta.

seja, atos anti-competitivos, na medida em que eles não são necessariamente os mesmos. Os usos anti-competitivos dos direitos de propriedade intelectual são sempre abusivos. Mas há abusos que não são anti-competitivos. A aplicação das penas previstas pelo direito da concorrência (ou direito antitruste) – incluindo as licenças compulsórias

a que o Artigo 31(k) se refere – depende da existência de poder sobre o mercado relevante, ou da possibilidade de obtê-lo. Mas a aplicação de sanções a práticas simplesmente abusivas não depende da verificação desses requisitos.

2. O DIREITO ANTITRUSTE NO ACORDO TRIPS

8.26. A proposta de Acordo TRIPS formulada por um grupo de países em desenvolvimento (entre eles, o Brasil) e da qual foi extraída a linguagem do Artigo 8.2, traduzia um generalizado preconceito contra os efeitos pró-competitivos da propriedade intelectual – sobretudo, das patentes. É muito comum a ideia de que patentes dão aos seus titulares imunidade contra as forças da concorrência do mercado – daí a necessidade de um dispositivo permitindo a tomada de medidas corretivas ou preventivas dos abusos que necessariamente praticam esses titulares. A sociedade estaria disposta a pagar os preços monopolísticos que necessariamente resultam dessa imunidade em troca dos ganhos em termos de invenções e de criações, mas não sem abdicar da capacidade de limitar o poder de mercado dos inventores e dos criadores. Diz-se também que esta equação resulta de uma “falha de mercado,” pois sem o incentivo do monopólio os inventores não inventariam, posto que só a imunidade contra a concorrência lhes permitiria remunerar-se por sua atividade inventiva.³⁷¹ A propriedade intelectual – posto que este

³⁷¹ A expressão de “falha de mercado” é utilizada pelos economistas num contexto de uma economia de concorrência perfeita. Trata-se de uma abstração que os economistas usam para explicar certos funcionamentos da concorrência em mercados livres. A concorrência perfeita não existe, e, portanto, as “falhas de mercado” também não. O problema é que a expressão é muitas vezes utilizada fora desse contexto, e assim perde todo o sentido. O mercado opera segundo suas próprias forças. As circunstâncias sociais e econômicas que ditam a operação das

forças do mercado resultam da combinação dos comportamentos de milhares, senão milhões de seres humanos, os quais são imprevisíveis. A única coisa que se sabe é que eles buscam a vantagem pessoal. Mas, fora isso, são imprevisíveis. Nem sempre esses comportamentos vão na direção que os governos gostariam. Mas isto não significa uma falha do mercado. Dizer que o mercado falha quando as coisas não correm bem de um ponto de vista de políticas públicas (por exemplo, o colapso dos mercados financeiros em 2008) é o mesmo que dizer que os terremotos, os tsunamis e as mudanças climáticas são “falhas da natureza.” argumento é aplicado indistintamente a todos os outros componentes da propriedade intelectual, dado os seus efeitos excludentes – é assim vista como uma espécie de “mal necessário.”

8.27. Não vale a pena repetir agora os argumentos que demonstram a falácia que está por trás do preconceito generalizado contra as patentes. Como se explicou na Nota Preliminar, estas são um elemento de diferenciação interna dos produtos. As patentes são, junto dos demais componentes da propriedade intelectual, elementos indispensáveis na promoção da *concorrência pela diferenciação*. Ao exercer esse papel, elas impedem a *concorrência pela imitação*. As sociedades que vivem em mercados livres preferem aquela a esta, pois só aquela que permite o progresso técnico. A segunda modalidade de concorrência é autofágica, autodestrutiva, na medida em que os concorrentes menos eficientes podem imitar os mais eficientes, a menos que estes busquem outros meios de proteger a diferenciação, como os segredos industriais, os quais, além de não protegerem de modo eficiente todas as invenções, apresentam custos de transação mais elevados e não potencializam a

invenção alternativa.

8.28. Talvez a defesa mais eloquente do papel pró-competitivo das patentes tenha sido feita na obra fundamental de Schumpeter (“Capitalism, Socialism and Democracy”):

“O capitalismo, então, é por natureza uma forma ou método de mudança econômica, e não apenas nunca é mas nunca pode ser imóvel. [...] O impulso fundamental que põe e mantém o motor capitalista em movimento vem dos novos produtos de consumo, dos novos métodos de produção ou de transporte, dos novos mercados, das novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. [...] A abertura de novos mercados, estrangeiros

ou

domésticos,

e

o

desenvolvimento

organizacional desde a loja do artesão e das fábricas até

conglomerados como o da U.S. Steel³⁷² ilustram o mesmo

Do mesmo modo que não se pode imputar à natureza a responsabilidade por um

tsunami que inunda uma usina nuclear construída à beira do mar sem obras de

engenharia de precaução contra esse (improvável mas possível) evento, também

quando o mercado não funciona da maneira que gostaríamos, isso não significa

uma falha do mercado, mas sim que o legislador e o regulador não foram capazes

de estabelecer as condições necessárias para que o mercado funcionasse da

maneira desejada. Não há falhas de mercado, assim como não há falhas da natureza – o que há são falhas humanas (quando e se a intervenção humana for possível).

372 Se tivesse escrito isto hoje, Schumpeter certamente exemplificaria a criação de novos mercados com a Apple e a Google, cujos modelos de negócios, tal como processo de mutação industrial [...] que incessantemente revolucionam [nota omitida] a estrutura econômica por dentro, incessantemente destruindo a velha, incessantemente criando uma nova. Este processo de Destruição Criativa é o fato essencial sobre o capitalismo.

[...]

“Praticamente todo o investimento requer, como um complemento necessário à ação empresarial, certas atividades de proteção, tais como seguros ou garantias. Investir a longo prazo debaixo de condições que mudam rapidamente, especialmente debaixo de condições que mudam ou podem mudar a qualquer momento sob o impacto de novas *commodities* e tecnologias, é o mesmo que atirar sobre um alvo que não é só indistinto mas também em movimento – e movimentando-se irregularmente ao fazê-lo. Portanto torna-se necessário recorrer a elementos de proteção como patentes ou segredos temporários sobre processos ou, em alguns casos, contratos de longa duração celebrados antecipadamente. Mas estes elementos protetores, os quais a maioria dos economistas aceita como elementos normais de um gerenciamento racional,

são apenas casos especiais de uma categoria mais ampla que compreende muitos outros, os quais os economistas condenam, apesar de não se distinguirem fundamentalmente daqueles que são reconhecidos.”³⁷³

Numa nota de rodapé, Schumpeter acrescentou:

“Alguns economistas, no entanto, acreditam que até esses elementos constituem obstáculos ao progresso, o qual, talvez necessário numa sociedade capitalista, seria inexistente numa sociedade socialista. Há nisto alguma verdade. Mas isso não prejudica a afirmação de que a proteção concedida pelas patentes e outros títulos é, nas condições de uma economia de lucro, um fator de promoção e não de inibição.”³⁷⁴

o da U.S. Steel, poderão perdurar por mais várias décadas, mas que no futuro perderão importância em face do surgimento de novas tecnologias destrutivas.

³⁷³ Joseph A. Schumpeter, *CAPITALISM, SOCIALISM, AND DEMOCRACY*, págs. 161, 169 (Start Publ. ebook, 2012).

³⁷⁴ *Id.* p. 169. Quando o Estado exerce uma ação de coordenação, centralizando a direção da vida econômica, não há necessidade de diferenciação de produtos e de serviços, nem de seus produtores e distribuidores. Nessas sociedades só há um agente econômico com vontade própria – o governo. Numa economia planejada, o consumidor não tem que se preocupar com diferenças. O ideal das sociedades socialistas é a uniformidade – a qual se opõe à lógica da propriedade

8.29. Segue-se que são as patentes – em combinação com outros mecanismos intangíveis protetores de investimentos em ativos diferenciadores – que permitem a destruição criativa. Na ausência das

patentes, os produtos que lideram o mercado na preferência dos consumidores não poderiam ser desafiados pela invenção alternativa (e diferenciadora) – eles seriam simplesmente copiados pelos concorrentes menos criativos, preguiçosos ou ineficientes. Com as patentes, os empresários criativos não só aceitam correr o risco de trazer novos produtos ou novas funcionalidades, mas também os seus concorrentes têm a necessidade (e a possibilidade) de gerar tecnologias alternativas, concorrentes, para poderem competir. A uma dada altura, as tecnologias novas derrotam as primeiras na preferência dos consumidores, e tornam-se líderes de mercado. É a exclusividade concedida pelas patentes (bem como por outros mecanismos diretos de apropriação, como os segredos, ou indiretos – no que diz respeito à reputação de inovação e de qualidade – como as marcas e os nomes comerciais) que permitem que isto aconteça. Patentes, marcas, desenhos industriais, dados de testes e os outros componentes da propriedade intelectual contribuem para diferenciar produtos e serviços. Cumprindo esse objetivo, cada um dos intelectual. Nesse tipo de sociedade, a honestidade no comércio é aferida em função do cumprimento de objetivos coletivos, hierarquicamente impostos pela autoridade central, e portanto a inexistência de diferenciação não afeta o consumidor. Quem produz e quem vende é o Estado. É isto que explica a quase total inexistência de marcas na União Soviética – estas, quando existiam, desempenhavam a mesma função que as siglas identificando as agências de governo. A lógica de distinguir produtos e serviços para atrair a clientela de uns e de outros não existia – afinal, não havia produtos e serviços concorrentes pois todos eram disponibilizados pelo mesmo produtor e distribuidor, ou debaixo de

seu controle. Isto explica também a forma bizarra do sistema de patentes soviético, segundo o qual as patentes geravam dois tipos diferentes de direitos: o direito de propriedade, na forma de patentes, pertencia ao Estado; os inventores recebiam um direito a remuneração, resultante do “certificados de inventor.” (Ver Regulamento da União Soviética sobre Descobertas, Invenções e Propostas de Racionalização, aprovado pelo Decreto no. 584, de 21 de agosto de 1973, art. 23). Dada a impossibilidade de usar um sistema de patentes numa economia planejada, não é surpresa que os inventores soviéticos – funcionários públicos na sua esmagadora maioria – tivessem optado por requerer certificados de inventor. Ver Y.E. Maksarev, *L’essor de l’activité inventive en Union Soviétique*, La Propriété Industrielle 154, 156 (1978). As patentes soviéticas eram, portanto, mecanismos utilizados pelo governo para obter direitos de propriedade nas economias de mercado. *Id.* at 159. Ao fim de três anos de operação do Regulamento, o governo da União Soviética havia depositado mais de 35.000 pedidos de patente no exterior. *Id.* A mesma lógica na utilização do sistema de patentes internacional é seguida nos dias de hoje pelos governos de Cuba e da Coreia do Norte.

elementos desempenha funções econômicas que lhes são específicas. As patentes promovem a invenção e a inovação (isto é, a adaptação das invenções às necessidades e às condições do mercado). As marcas reduzem os custos da busca pelos consumidores dos produtos e serviços que querem adquirir. Os desenhos industriais cumprem um papel misto, e ainda desempenham um papel cultural ao se relacionarem com temas como o gosto e a moda.

8.30. Em razão da exclusividade que geram e em função da maneira

como desempenham a sua função diferenciadora, os direitos que decorrem dos diferentes componentes da propriedade intelectual podem ser exercidos de modo a impedir ou a eliminar a diferenciação. Já se viu isto na Nota Preliminar. O uso dos direitos de propriedade intelectual de forma a ofender as normas antitruste não é comum, pois a aplicação destas requer a existência de posição dominante no mercado relevante – posição que a propriedade intelectual, por si só, não gera. Muito pelo contrário, ao promover a alternatividade, a propriedade intelectual é aversa à inexistência de concorrência. O empresário que utiliza os seus ativos intangíveis para eliminar a concorrência acaba por destruir a relevância diferenciadora de seus próprios ativos. Ou, por outras palavras, por vezes o grande sucesso diferenciador de um ativo de propriedade intelectual pode prejudicar a sua própria diferenciação. É por isso que as leis de alguns países tentam impedir que certos ativos, com relação a certos produtos de interesse público, ganhem um poder diferenciador excessivo. É o caso da chamada *brand loyalty* (ou lealdade à marca).³⁷⁵ Por exemplo, nalguns países proíbe-se a publicidade de medicamentos cuja venda é sujeita a receita médica. Noutros países, os médicos são obrigados a receitar os medicamentos aos pacientes pelo nome do ingrediente ativo. No caso do Brasil, a lei vai mais longe, e baniu as marcas comerciais dos medicamentos genéricos. Noutros países, as relações comerciais e de propaganda entre as empresas farmacêuticas – tanto as de pesquisa quanto as genéricas – são regulamentadas em detalhe, de modo a evitar o pagamento de recompensas que incentive os médicos a receitar determinadas marcas

em detrimento de outros produtos eventualmente mais eficientes e/ou mais baratos. Neste mesmo contexto, a autoridade da concorrência do Reino Unido, em 2001, multou uma companhia farmacêutica que vendia um produto a preços muito baixos para os hospitais enquanto vendia o mesmo produto a preços muito elevados nas farmácias. O tratamento

375 Ver, *infra*, comentários ao Artigo 20.

discriminatório era possível porque os médicos foram “considerados fortemente influenciados pelas marcas utilizadas nos hospitais.”³⁷⁶

8.31. Um relatório da OMPI menciona outros dois tipos de problemas que o uso das marcas que ocupam uma porção importante dos respectivos mercados pode colocar à diferenciação: fusões e outros atos de concentração podem levar “à concentração de marcas nas mãos de uma ou de poucas companhias, criando o risco de comportamento colusivo e da formação de posições dominantes no mercado;” e “[a]o licenciarem as suas marcas, os titulares de marcas fortes podem impor restrições aos licenciados – tais como a fixação de preços de revenda ou limites à comercialização de produtos dos concorrentes – o que pode ampliar indevidamente o poder de mercado dos titulares de marcas.”³⁷⁷

Estas duas questões podem impactar a implementação (e, claro, a interpretação) dos Artigos 21 e 40.

8.32. Questões específicas quanto à interface entre marcas e desenhos industriais, de um lado, e o direito da concorrência, do outro, podem surgir quando a proteção é levada a aspectos funcionais de produtos, tais como sons, aromas, sabores (no que respeita às marcas), e formas de objetos que exercem fins técnicos, mais do que meramente estéticos.

Estas interações serão analisadas nos comentários aos Artigos 15 e 26.

376 Ver *Communication from the Commission, Executive Summary of the Pharmaceutical Inquiry Report*, 8 de julho de 2009, pág. 19 (available at <ec.europa.eu>).

377 Ver WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 2013 – BRANDS – REPUTATION AND IMAGE IN THE GLOBAL MARKETPLACE, pág. 17 (OMPI, Genebra, 2013).

Também se propõe que a economia da linguagem pode ter um impacto sobre a proteção das marcas. “Um benefício inteiramente diferente da proteção das marcas resulta dos incentivos que essa proteção cria no investimento de recursos não na manutenção da qualidade mas na invenção de novas palavras [...]. As marcas aperfeiçoam a linguagem de três maneiras. Elas aumentam o estoque dos nomes de coisas [...]. Elas criam novas palavras genéricas [...]. E elas enriquecem a linguagem [...]. Os benefícios são, no entanto, pequenos.” William M. Landes and Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L.&Econ. 265, 271 (1987). Exemplos de palavras introduzidas no vocabulário brasileiro em razão das marcas são as palavras celofane e formica. Mas aqueles autores poderiam ter completado a última frase acima transcrita da seguinte maneira: “Os benefícios são, no entanto, pequenos [.]”, e por isso o legislador não se preocupa com eles.” Com efeito, se o legislador atentasse para esse benefício da proteção das marcas, então, a exemplo do que ocorre com as invenções, exigiria que as marcas, para poderem ser registradas, não se limitassem a ser distintas das demais marcas para produtos e serviços semelhantes ou idênticos, mas que fossem também *novas*, isto é, diferentes de sinais gráficos em domínio público.

8.33. A interface entre a propriedade intelectual e a concorrência

manifesta-se como se fosse uma pirâmide de três degraus: no primeiro degrau, estão as políticas da concorrência da *aquisição* da propriedade intelectual, as quais tentam assegurar a correta dosagem dos direitos protegidos, evitando tanto a sua proteção excessiva quanto a sua proteção insuficiente, de forma a que assegurem a efetiva diferenciação;³⁷⁸ no segundo degrau estão as políticas da concorrência quanto ao *uso* da propriedade intelectual, as quais visam prevenir, remediar e reprimir os abusos; e, no terceiro degrau, estão as políticas da concorrência quanto à propriedade intelectual em mercados regulamentados. No Acordo TRIPS encontram-se dispositivos que correspondem a estes três degraus.

8.34. Quanto ao primeiro degrau – a correta dosagem da propriedade intelectual – o Acordo contém dispositivos que, por um lado, impõem determinados requisitos que garantem, ainda que de forma mínima, que direitos de propriedade industrial só sejam concedidos ou reconhecidos sobre ativos genuinamente diferenciadores. Assim se evita a proteção excessiva.³⁷⁹ O Acordo contém, por outro lado, dispositivos que limitam as exclusões da proteção e garantem a defesa dos direitos contra terceiros. Assim se evita a proteção insuficiente.³⁸⁰

8.35. Quanto ao segundo degrau, o Acordo contém dispositivos que tratam da prevenção e da repressão de abusos anticompetitivos da propriedade intelectual. No campo das patentes, o Acordo tem dispositivos específicos: o Artigo 2.1 em combinação com o Artigo

³⁷⁸ Esta preocupação foi um dos temas abordados pelo Grupo de Trabalho da OMC sobre Comércio e Política da Concorrência, de que se falará a seguir.

³⁷⁹ Por exemplo, o Artigo 15.1 exige que as marcas protegidas sejam distintivas;

o Artigo 25.1 impõe que os desenhos industriais sejam novos ou originais; o Artigo 27.1 determina que só as invenções novas, resultantes de atividade inventiva e suscetíveis de aplicação industrial são patenteáveis; o Artigo 39.3 condiciona a proteção dos dados de testes à novidade (das entidades químicas), à confidencialidade e a um esforço considerável na sua obtenção; e, como mencionei nos comentários ao Artigo 2º, *supra*, na Parte III encontram-se dispositivos que impõem limites ao exercício dos direitos contra terceiros, de forma a evitar que eles mesmos se tornem obstáculos ao comércio legítimo.

380 Por exemplo, os Artigos 17, 26.2 e 30 impõem condições para a imposição de exceções aos direitos conferidos (as quais, por não prejudicarem não razoavelmente os interesses dos titulares, não exigem o pagamento de remuneração); o Artigo 31 impõe condições e limites à concessão de licenças compulsórias, e determina o pagamento de remuneração “adequada;” os Artigos 16.1, 26.1, 28.1 e 39.2 e 39.3 garantem a oponibilidade dos direitos contra terceiros que os infrinja; e a Parte III dispõe sobre os mecanismos processuais de defesa dos direitos contra terceiros.

5(A)(2) da Convenção de Paris³⁸¹ e o Artigo 31(k). No caso das marcas, dos desenhos e dos dados de testes, o Acordo não fez a associação entre exercício de direitos e efeitos anticompetitivos de maneira específica. A razão desta omissão já foi explicada: as normas do Acordo sobre abusos de direitos foram extraídas da proposta feita pelos países em desenvolvimento, os quais estavam sobretudo preocupados com questões de patentes e de transferência de tecnologia. Mas encontram-se no Acordo normas que fazem essa associação de modo geral: o Artigo 8.2 e, no que diz respeito a abusos contratuais, o Artigo 40. No caso das

marcas, há ainda um dispositivo que tem relevância no que diz respeito à repressão de abusos: o Artigo 21. Este tema será examinado oportunamente. Como se verá, a questão está em saber se a proibição de licenças compulsórias de marcas que aí se estabelece atinge a repressão dos abusos anticompetitivos de direitos de marcas que gerem ou mantenham ou possam gerar (ou manter) a aquisição de posição dominante no mercado.

8.36. No que diz respeito aos abusos anticompetitivos em matéria de medidas para fazer respeitar os direitos, o Acordo aborda-os de duas maneiras distintas: em primeiro lugar, o primeiro parágrafo do Preâmbulo e o Artigo 41.1 estabelecem que os procedimentos não deveriam ser utilizados para criar obstáculos ao comércio, o que significa implicitamente que os direitos não podem ser opostos abusivamente contra concorrentes que de modo lícito queiram ingressar no mercado; e, em segundo lugar, as disposições do Acordo em matéria de medidas para fazer respeitar os direitos são por vezes redigidas como requisitos *máximos*, e não direitos *mínimos* – isto exatamente com o objetivo de evitar dar poder excessivo aos titulares. Está neste caso, por exemplo, o Artigo 50.6.

8.37. No que respeita ao terceiro degrau, a interface entre a propriedade intelectual e os mercados regulamentados exprime-se em várias

381 Ainda que o Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris não contenha linguagem que o ligue expressamente ao direito antitruste, a história deste dispositivo mostra que essa ligação existe realmente. O texto do dispositivo, adotado na Conferência da Haia, em 1925, foi inspirado numa disposição da lei de patentes

então em vigor no Reino Unido, a qual proibia abusos de monopólios. Na Haia os Estados Unidos e o Reino Unido propuseram um texto que autorizava a concessão de licenças obrigatórias para remediar “abusos de direitos de monopólio.” O Presidente do Grupo negociador disse que a terminologia sugerida não teria em francês (idioma oficial das negociações e da Convenção) a mesma clareza de sentido que tinha em inglês. Por isso ele propôs a expressão “abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente.” Ver ACTES DE LA CONFERENCE, *supra* nota 204, pp. 433-434 (Bureau International de l’Union, Berna, 1926).

disposições do Acordo, nomeadamente naquelas que explicitamente mencionam os produtos farmacêuticos e agroquímicos – produtos intensamente regulamentados e que demandam uma proteção diferente da dos demais³⁸² – bem como no Artigo 20, o qual está hoje no centro de um intenso debate com relação ao uso de marcas na diferenciação de certos produtos, como tabaco, alimentos infantis e medicamentos.

8.38. Uma outra área do Acordo TRIPS em que a propriedade intelectual se aproxima muito do direito da concorrência está na concorrência desleal, da qual se ocupam o Artigo 2.1, em combinação com o Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, o Artigo 22(b) e o Artigo 39. Com efeito, a noção tradicional da concorrência desleal – a qual corresponde a uma visão moralista da defesa da *lealdade* da concorrência – tem vindo a expandir-se, em direção a uma defesa da *liberdade* na concorrência. Continua, claro, havendo diferenças conceituais e até de dosagem na utilização das duas especialidades jurídicas. A repressão da concorrência desleal protege os concorrentes (direta ou indiretamente, pois por vezes

ela pode ser dirigida à proteção imediata dos consumidores, e só de forma mediata dos concorrentes), enquanto que o direito antitruste protege a concorrência, em abstrato. Para que a repressão da concorrência desleal seja efetivada, exige-se uma prática censurável (e é aqui que as leis de muitos países se vão expandido enormemente), e, claro, que exista concorrência. Mas para que as sanções do direito antitruste sejam aplicadas, exige-se posição dominante no mercado relevante, ou a possibilidade de adquiri-la. Note-se que leis de países diferentes qualificam por vezes a mesma prática como um ato de concorrência desleal ou como um ato de abuso do poder de mercado.³⁸³

³⁸² É uma ironia que o Acordo TRIPS, que nasceu da preocupação com o tratamento discriminatório dado por muitos países às invenções farmacêuticas e que, por isso, teve sua origem na proibição da discriminação da proteção patentária de acordo com os campos tecnológicos (ver, *infra*, os comentários ao Artigo 27.1), contenha tantas disposições que tratam explicitamente de medicamentos, seja com o fim de lhes dar mais proteção (ver, por exemplo, os vários parágrafos do Artigo 70), seja com o fim de lhes dar menos proteção (ver a proposta de emenda ao Artigo 31, com base na decisão do Conselho Geral da OMC de agosto de 2003).

³⁸³ Por exemplo, a lei de concorrência desleal do Chile (Lei no. 20.169, de 2007, art. 4(g)) designa a prática de uso abusivo do processo judicial com fins anticompetitivos (conhecida como *sham litigation*) como um ato de concorrência desleal. Já as leis antimonopólio do Equador (Lei Orgânica de Regulamentação e Controle do Poder de Mercado, de 2008, art. 9(18)) e do Perú (Decreto Legislativo no. 1.034, de 2008, art. 10.2(f)) identificam a mesma prática como

atos de abuso do poder econômico.

3. DEBATES NA OMC SOBRE A INTERFACE ENTRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO ANTITRUSTE

8.39. Na Conferência Ministerial realizada em Cingapura, em 1996, os Ministros aprovaram um programa de trabalho que incluía debates sobre a política da concorrência:

“Considerando as disposições existentes da OMC sobre temas relacionados com o investimento e a política da concorrência e a agenda incorporada nestas áreas, [...] e partindo do entendimento de que o trabalho a ser feito não deveria implicar o início de futuras negociações, concordamos também em [...]

- estabelecer um grupo de trabalho para estudar temas propostos pelos Membros relativos à interação entre o comércio e a política da concorrência, incluindo práticas anticompetitivas, de modo a identificar quaisquer áreas que possam merecer exame adicional dentro do marco da OMC.”³⁸⁴

8.40. Inicialmente as tarefas do Grupo de Trabalho que resultou dessa decisão foram definidas pelo Presidente do Grupo em termos muito gerais. Numa “Lista de temas sugeridos para estudo” que ele propôs ao Grupo (em 1997), a relação entre a propriedade intelectual e o direito antitruste foi colocada nos seguintes termos:

“Foi amplamente reconhecido que o programa de trabalho do Grupo de Trabalho deveria ser aberto, não prejudicial e

suscetível de evoluir à medida que o trabalho se desenrolar.

Também se enfatizou que todos os elementos deveriam ser informados pela dimensão do desenvolvimento. [...]385

[...]

III. Interação entre comércio e política da

concorrência:

[...]

- a relação entre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio e a política da concorrência;

384 Ver *Singapore Ministerial Declaration*, WT/MIN(96)/DEC, de 18 de dezembro de 1996, parágrafo 20.

385 Havia aqui, nitidamente, a mão dos países em desenvolvimento. Este mesmo tipo de linguagem foi utilizado no estabelecimento da Agenda para o Desenvolvimento da OMPI, como se viu (*supra*, parágrafos P. 50 *et seq.*).

[...]”386

8.41. Em 1998 o Grupo de Trabalho manteve longas e profundas discussões sobre a interação entre as disposições do Acordo TRIPS e a política da concorrência. Duas tendências gerais podem ser identificadas nas opiniões manifestadas pelos Membros.

8.42. Em primeiro lugar, reconheceu-se que os Membros da OMC haviam entretanto desenvolvido um novo entendimento sobre a propriedade intelectual, no sentido de que já não a viam em inerente conflito com a livre concorrência (ao contrário das muitas posições expressadas durante as negociações):

“Comentou-se o modo pelo qual o entendimento pelas autoridades de concorrência relativo à proteção da propriedade intelectual havia evoluído nas décadas recentes, de um grau de hostilidade ao reconhecimento do valor dos direitos de propriedade intelectual na promoção da inovação e, portanto, da concorrência. Temas recentemente elaborados, tais como os efeitos de rede nas indústrias de alta tecnologia, estavam agora sendo adaptados a este entendimento. [nota omitida] Em especial, já não se acreditava que um direito exclusivo conferia necessariamente poder de mercado. Frequentemente havia substitutos suficientes no mercado para evitar que o titular de um direito de propriedade intelectual ganhasse efetivamente poder de mercado. A disponibilidade de substitutos era uma questão empírica que só podia ser determinada caso a caso. Além disso, mesmo se o direito de propriedade intelectual em questão gerasse poder de mercado, a conduta do titular do direito não constituía necessariamente um abuso de domínio. Portanto, à luz do entendimento atual, o exercício de um direito de propriedade intelectual, enquanto tal, não era restringido pelo direito da concorrência. [nota omitida]”

“Afirmou-se que, na aplicação do direito da concorrência, havia agora também uma muito maior aprovação dos benefícios de eficiência resultantes do licenciamento de direitos de propriedade intelectual. O licenciamento foi considerado como pró-competitivo de modo geral; não deveria ser submetido a

regulamentação pelas leis nacionais de concorrência. [nota omitida] Algumas leis nacionais de concorrência definiam zonas de segurança ou isenções de grupo para refletir esta presunção. [nota omitida] Quando uma prática individual de licenciamento necessita de ser examinada, isto era geralmente

386 Ver *Report (1997) to the General Council*, WT/WGTCP/1, de 28 de novembro de 1997, Anexo 1, p. 3.

feito caso a caso, de acordo com uma ‘regra da razão,’ segundo a qual os benefícios pró-competitivos seriam avaliados em relação aos efeitos anticompetitivos. [nota omitida] Também foi feita referência ao uso de diretrizes pelas autoridades nacionais de concorrência como um meio de contribuir para a previsibilidade e a transparência na aplicação do direito da concorrência, por exemplo para dar orientação sobre práticas de licenciamento que se poderia presumir serem aceitáveis e sobre aquelas que poderiam requerer análise.” [nota omitida]387

8.43. Em segundo lugar, a falta de uma adequada calibragem nos níveis de proteção da propriedade intelectual podia levar a um desequilíbrio do regime em vista de seus objetivos sociais, o que, em última análise, levaria à distorção da própria natureza e função da propriedade intelectual. Este tema, aliás, já estava presente durante as negociações da Rodada do Uruguai e, como expliquei acima, está na origem do Artigo 7o:

“Foi afirmado o ponto de vista de que [...] a compatibilidade do direito da concorrência e dos direitos de propriedade intelectual

dependia da aplicação correta do direito da concorrência ao exercício desses direitos. [nota omitida] Uma aplicação adequada do direito da concorrência deveria adotar dois extremos: uma aplicação demasiadamente restritiva poderia reduzir a inovação; uma aplicação ineficaz ou insuficiente poderia resultar numa concessão demasiadamente ampla de poder de mercado. [...]

“Foi afirmado o ponto de vista de que um equilíbrio adequado deveria também ser encontrado no nível de proteção a ser concedido pelas normas de propriedade intelectual aos direitos de propriedade intelectual e que deveria ser dada mais atenção à garantia de que os direitos de propriedade intelectual em si mesmos deveriam apoiar-se nos princípios básicos da concorrência bem como promover o bem-estar global. [nota omitida] Proteção excessiva dos direitos de propriedade intelectual podia contribuir para a consolidação de práticas restritivas horizontais e verticais, por exemplo, através da combinação de patentes entre concorrentes e da proibição de importações paralelas. [nota omitida] Foi sugerido que futuras negociações na área dos direitos de propriedade intelectual deveriam atribuir peso igual ao reconhecimento dos riscos tanto

387 Ver *Report (1998) of the Working Group on the Interaction between Trade and Competition Policy to the General Council*, WT/WGTCP/2, de 8 de dezembro de 1998, parágrafos 115–116.

da proteção excessiva quanto da proteção insuficiente da

propriedade intelectual. Os defensores de mudanças deveriam ser obrigados a demonstrar empiricamente que as mudanças por eles propostas tendiam a aumentar o bem-estar global. [nota omitida]”³⁸⁸

8.44. A relação das disposições do Acordo TRIPS com o direito antitruste foi de novo analisada pelo Grupo de Trabalho em 2000, mas não foram propostas novas ideias. Alguns Membros afirmaram que, em face da implementação das disposições do Acordo TRIPS, verificava-se um aumento da utilização de mecanismos de propriedade intelectual no plano internacional. Portanto, em vista desse aumento, os Membros da OMC deveriam examinar a introdução de regras relativas à interface com o direito antitruste do Acordo TRIPS.³⁸⁹

8.45. Em Doha, em 2001, os Ministros modificaram o mandato do Grupo de Trabalho. Dentro do mesmo espírito que presidiu as boas intenções dos Ministros do Comércio presentes em Doha, onde a “Rodada de Doha” foi lançada (mas nunca completada), os Ministros concordaram em continuar os debates sobre a política de concorrência, mas agora sob uma nova perspectiva, a do comércio e do desenvolvimento:

“Reconhecendo a importância de um marco multilateral para aperfeiçoar a contribuição da política da concorrência ao comércio internacional e ao desenvolvimento, e a necessidade de assistência técnica e treinamento aperfeiçoados nesta área [...], concordamos em que negociações terão lugar após a Quinta Sessão da Conferência Ministerial, com base numa decisão a ser tomada, mediante consenso explícito, nessa

Sessão, sobre modalidades de negociações.

[...]

“No período até à Quinta Sessão, o trabalho adicional do Grupo

de Trabalho sobre a Interação entre Comércio e Política da

Concorrência se concentrará no esclarecimento de: princípios

388 *Id.* parágrafos 117–118. Este último comentário foi repetido nos debates da

OMPI sobre a Agenda para o Desenvolvimento. Uma das propostas que os

países em desenvolvimento fizeram repetidamente nesses debates foi que

qualquer iniciativa visando aumentar o alcance de normas internacionais de

propriedade intelectual deveria ser precedida de estudos (empíricos) de impacto.

Ver *Recommendations to the General Assembly of WIPO of the Provisional*

Committee on Proposals Related to a WIPO Development Agenda, Quarta

Sessão, 11 a 15 de junho de 2007, Anexo, Grupo D ([www.wipo.int/ip-](http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/pcda07_session4.html)

[development/en/agenda/pcda07_session4.html](http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/pcda07_session4.html)).

389 Ver *Report (2000) on the Working Group on the Interaction between Trade*

and Competition Policy to the General Council, WT/WGTCP/4, de 30 de

novembro de 2000, parágrafo 104.

fundamentais, incluindo transparência, não discriminação e

justiça processual, e disposições sobre cartéis; modalidades de

cooperação voluntária; e apoio ao reforço progressivo das

instituições de concorrência em países em desenvolvimento,

através de treinamento. As necessidades dos participantes de

países em desenvolvimento e PMDR serão plenamente levadas

em

consideração,

e

flexibilidade

apropriada

será

disponibilizada para atendê-las.”³⁹⁰

8.46. Apesar desta ampliação do âmbito dos debates, o impulso para discussões sobre política da concorrência na OMC foi interrompido, se é que não se esgotou de vez. Diferenças de pontos de vista sobre como utilizar a propriedade intelectual para o desenvolvimento nacional, diferenças de perspectivas e estratégias quanto ao comércio internacional de produtos incorporando ou ostentando propriedade intelectual, e, sobretudo, diferenças nas experiências sobre a aplicação do direito antitruste no campo da propriedade intelectual, nunca permitiram superar a desconfiança recíproca que os Membros já haviam manifestado durante as negociações, e que, apesar daquela frase acima transcrita, nunca foi completamente superada. As diferenças eram, e são ainda, irreconciliáveis. Só concessões comerciais fazem os Membros colocar de lado essas diferenças. Por isso nunca o Grupo de Trabalho criado em 1996 poderia chegar a bom termo. Refletindo isto, o Grupo de Trabalho, em 2003, ao final de sete anos de reuniões e de discussões, muito laconicamente informou o Conselho Geral:

“Finalmente, afirmou-se que atenção deveria ser dada no Grupo de Trabalho às práticas anticompetitivas relativas aos direitos de propriedade intelectual (DPIs). O Acordo TRIPS, em princípio, dispunha sobre o controle do abuso desses direitos

pelos titulares. Um futuro marco multilateral poderia também contribuir neste campo, consistente com melhor proteção dos DPIs, o atendimento de interesses sociais e públicos e o equilíbrio de direitos e obrigações neste campo. [nota omitida]”³⁹¹

8.47. Em 2004 as discussões sobre política da concorrência na OMC

foram abandonadas, e o Grupo de Trabalho foi dissolvido:

“A relação entre Comércio e Investimento, a Interação entre Comércio e Política da Concorrência e Transparência nas

390

Ministerial

Declaration,

Adopted

on

14

November

2001,

WT/MIN(01)/DEC/1, de 20 de novembro de 2001, parágrafos 23 e 25.

391 Report (2003) on the Working Group on the Interaction Between Trade and

Competition Policy to the General Council, WT/WGTCP/7, de 17 de julho de

2003, parágrafo 78.

Compras Governamentais: o Conselho concorda em que estes

temas, mencionados na Declaração Ministerial de Doha, nos

Parágrafos 20–22, 23–25 e 26 respectivamente, não formarão

parte do Programa de Trabalho estabelecido nessa Declaração

e que, portanto, nenhum trabalho conducente a negociações sobre qualquer um desses temas será feito na OMC durante a Rodada de Doha.”³⁹²

³⁹² Ver *Doha Work Programme, Decision Adopted by the General Council on 1 August 2004*, WT/L/579, de 2 de agosto de 2004, parágrafo 1(g).

PARTE II

NORMAS RELATIVAS À EXISTÊNCIA, ABRANGÊNCIA

E EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE

INTELLECTUAL

SEÇÃO 2: MARCAS

NOTA INTRODUTÓRIA

A EVOLUÇÃO DO REGIME DAS MARCAS, DESDE A

PROTEÇÃO NACIONAL ATÉ À CONVENÇÃO DE PARIS E AO

ACORDO TRIPS

Ao contrário das patentes, as marcas não suscitam uma dicotomia tão clara entre a lógica de sua proteção no plano nacional e o interesse de sua proteção no nível internacional.³⁹³ Um país que não consegue resistir à tentação do protecionismo pode querer ignorar as marcas estrangeiras, ou dar-lhes proteção inferior e diferenciada, de modo a facilitar o seu uso por fabricantes e comerciantes nacionais. O país que recorre a este tipo de prática só o faz à custa da confusão e do engano dos seus próprios cidadãos, os quais adquirirão os produtos nacionais pensando que estão comprando os artigos estrangeiros que buscavam. Numa perspectiva protecionista, claro, o governo desse país não estará preocupado com isso. Mas o protecionismo pode dar origem

a marcas nacionais fortes, e estas acabarão por também ser prejudicadas num ambiente de contrafação descontrolada. E, de qualquer modo, esse país não poderia exportar aqueles artigos, porque eles teriam que concorrer com os produtos legítimos em países onde essa confusão não seria tolerada.

As marcas têm sido usadas no comércio desde o amanhecer da civilização. Inúmeros exemplos de marcas e de nomes comerciais podem ser encontrados nos registos históricos das primeiras civilizações que praticaram o livre comércio, tais como a da Mesopotâmia e do Vale do Indo.³⁹⁴ As redes de contactos comerciais expandiram-se incessantemente desde então em volta do Mediterrâneo. As marcas passaram a não ser apenas utilizadas pelos comerciantes e pelos produtores, mas também começaram a ser protegidas. Durante a chamada Revolução Comercial, entre os séculos X e XIII, quando artigos de todos os tipos eram vendidos (e concorriam uns com os outros) nos mercados das cidades e nas grandes feiras regionais e nacionais, foram desenvolvidos os primeiros

³⁹³ Quando aqui me refiro à protecção internacional, não me refiro à protecção das marcas de titulares estrangeiros – pois esta dá-se segundo as mesmas regras da protecção nacional – mas sim à harmonização de normas internacionais e ao acesso que é dado aos estrangeiros aos regimes nacionais de protecção.

³⁹⁴ Uma explicação detalhada, com ilustrações, de como surgiram e foram utilizados estes primeiros sinais distintivos pode ser encontrada em Nuno Pires de Carvalho, *A ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE PATENTES E DE MARCAS – PASSADO, PRESENTE E FUTURO* (Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009).

registros de marcas pelas municipalidades, nalguns casos, e pelas

corporações de artes e ofícios, em outros casos, com relativa profusão.

Na sequência da Revolução Comercial, começou a surgir um corpo de instituições jurídicas que poderíamos chamar de “Direito de Marcas,” através da incorporação dos dois princípios jurídicos fundamentais da Heráldica: a distinguibilidade e a veracidade. Não é coincidência que o primeiro tratado jurídico sobre o direito de marcas tenha versado sobre o direito da heráldica.³⁹⁵ Quanto à proteção internacional, esta demorou mais a chegar, mas ainda assim a proteção das marcas além fronteiras também começou bastante mais cedo do que os demais campos da propriedade intelectual. É certo que tratados comerciais foram celebrados entre países (num sentido muito amplo da palavra) desde a Antiguidade Pré-Clássica, mas não continham mais do que algumas disposições relativas à liberdade de circulação dos comerciantes e alguns limites à imposição de impostos.

O primeiro acordo internacional que se referiu às marcas foi o tratado que restabeleceu as relações comerciais entre a França e a Espanha, em 1604, depois de terminada a guerra que envolveu as possessões espanholas na Flandres. Esse tratado eliminou a suspensão das exportações e importações entre ambos os países bem como a multa de 30% imposta sobre as mercadorias que eventualmente conseguissem ultrapassar o boicote recíproco. Uma vez que as concessões contidas no tratado só contemplavam as mercadorias originadas nos países signatários – como acontece com todos os tratados comerciais – foi necessário estabelecer regras relativas à verificação da origem dessas mercadorias. Por isso o tratado, pela primeira vez, incluiu uma cláusula

dispondo sobre o reconhecimento das marcas que designavam a origem:

“E para obstar melhor a que não haja fraudes pela semelhança das mercadorias, determinou-se pelo presente capítulo, que as mercadorias que se levarem e passarem de França aos reinos e Senhorios dos ditos Sereníssimos Rei d’Espanha e Arquiduques, se registrem no Registro da Vila, ou Cidade, donde se tirarem, seladas com o selo dela; e assim registradas e seladas, serão tidas por de França, sem alguma dificuldade, ou exame, e se aprovarão, em conformidade do selo, salvo porém a prova do engano que poderia haver, mas não retardando nem estorvando, o curso das mercadorias e navios; porém as mercadorias que não estiverem registrada e, como dizem, de

395 A obra é intitulada *Tractatus De Insigniis et Armis*, e foi redigida pelo famoso jurista Bartolo da Sassoferrato (1314-1357), professor de Direito Civil em várias universidades do norte da Itália. A obra foi publicada um ano depois do falecimento de Sassoferrato, por seu filho.

boa presa, também todos os holandeses e zelandeses que se acharem nos ditos navios se poderão prender e deter.”396/397

Em 1786, a França e a Inglaterra assinaram um Tratado de Navegação e Comércio que continha concessões recíprocas relativas à circulação de mercadorias. Em 1787, os dois países assinaram uma Convenção Explicativa Adicional a esse tratado, o qual esclarecia alguns pontos, tais como o tema da avaliação de bens para os fins do cálculo das tarifas³⁹⁸ e o do uso de marcas. O Artigo 3o da Convenção dispunha:

“De modo a evitar a introdução de vestuário de algodão

fabricado na Índia Oriental, ou em outros países, como se tivesse sido fabricado num dos Estados respectivos dos dois reis na Europa, é acordado que o vestuário de algodão exportado de um para o outro respectivamente terá na extremidade de cada peça uma marca estabelecida por acordo entre os dois governos, bordados sobre o vestuário, marca a respeito da qual os governos respectivos notificarão os fabricantes com nove meses de antecipação, e a marca mencionada será alterada de tempos em tempos, conforme exigido pelas circunstâncias.”³⁹⁹

Nesse mesmo ano de 1787, um Tratado de Comércio celebrado entre Portugal e a Rússia também adotava medidas relativas à eventual contrafação de mercadorias cobertas por concessões recíprocas, mas não se fazia nele menção expressa às marcas. O tratado limitava-se a dizer que as mercadorias com relação às quais fosse feita uma falsa declaração (de origem) em Portugal ou na Rússia, “sob um nome Português ou Russo emprestado,” seriam apreendidas e vendidas, e os frutos da venda entregues ao lar das crianças abandonadas.⁴⁰⁰

³⁹⁶ José Justino de Andrade e Silva, *COLLEÇÃO CRONOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO PORTUGUESA COMPILADA E ANOTADA – 1603-1612*, pág. 95 (J.J.A. Silva, Lisboa, 1854). A mesma necessidade que levou esses dois países a adotar regras relativas aos sinais que identificavam as mercadorias de origem francesa está por trás das regras de origem do GATT (artigo IX do GATT 1947 e o Acordo sobre Regras de Origem, o qual é parte do Anexo 1 do Acordo da OMC).

³⁹⁷ Assinale-se que o tratado só menciona as marcas francesas, e não as espanholas. Isto deve-se provavelmente ao fato de que, em 1604, a França já

havia desenvolvido uma prática no uso de selos designando as cidades de origem dos produtos, selos esses que eram utilizados para distinguir os produtos que concorriam com outros nas feiras.

398 Este é um outro tema de que a OMC também se ocupa.

399 De Steck, *ESSAI SUR LES CONSULS*, págs. 435 e 470 (Frederic Nicolas, Berlim, 1790).

400 *Id.* págs. 241-242.

O uso das marcas resulta do comércio à distância, quando surge necessariamente a figura do intermediário, separando o fabricante do comprador. Quando o comprador está em contacto direto com o fabricante não há necessidade de marca ou outro sinal distintivo, pois a relação de confiança será formada naturalmente a partir do conhecimento pessoal entre eles. Outro fator, além da distância, que gera o uso intensivo das marcas e lhes dá mais força distintiva é a produção em série, pois esta aumenta o risco de confusão entre bens fungíveis. Uma combinação dos dois fatores aconteceu durante a Revolução Industrial, quando o uso das marcas no comércio internacional se intensificou consideravelmente. A razão disso foi a necessidade de dar vazão às mercadorias que passaram a ser produzidas em massa a partir do século XVIII. O uso das marcas no comércio internacional cresceu também. Por isso não surpreende que os primeiros tratados bilaterais versando expressamente sobre a proteção das marcas tivessem sido celebrados nesse período, entre as então maiores potências comerciais e os seus parceiros. A França, de um lado, e o Reino Unido, do outro, teceram uma rede de acordos comerciais com outros países. Essa teia mais tarde

formaria a base para um acordo multilateral. Além desses dois países – as maiores potências de então – outros países (como a Alemanha, a Rússia e a Espanha) também se envolveram em negociações comerciais, as quais igualmente envolviam a questão da proteção recíproca das marcas.

A França assinou acordos sobre a proteção recíproca das marcas com um grande número de parceiros comerciais, como, por exemplo (só para mencionar alguns), a Sardenha (1850),⁴⁰¹ Portugal (1851),⁴⁰² o

⁴⁰¹ Convenção Complementar para a Garantia Recíproca da Proteção das Obras de Arte e do Espírito, assinada em Turim, em 5 de novembro de 1850. M. de Clercq, RECUEIL DES TRAITÉS DE LA FRANCE, vol. VI, 1850-1855, pág. 37 (A. Durand et Pedone-Lauriel, Paris, 1880) [doravante designado como RECUEIL DES TRAITÉS]. O Artigo 8º desta Convenção dispunha que quando ambos os países adotassem leis especiais sobre marcas, deveriam celebrar um acordo especial.

Em 1850 a França já dispunha de legislação sobre a proteção das marcas, mas não a Sardenha.

⁴⁰² Convenção para a Proteção Recíproca da Propriedade das Obras do Espírito e das Artes, bem como da Propriedade das Marcas de Indústria, assinada em Lisboa, em 15 de abril de 1851. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. VI, pág. 101. O Artigo 17 atribui às marcas tratamento semelhante ao das obras de arte e do espírito para os fins da proteção. É interessante notar que o último parágrafo do Artigo 17 prometia que, “logo que as circunstâncias o permitissem,” os dois países acordariam regras comuns sobre a proteção das invenções. Ao contrário dos direitos de autor, das marcas, dos desenhos e dos nomes ou rótulos comerciais, as invenções foram objeto de raríssimas referências nos acordos bilaterais sobre

propriedade intelectual celebrados ao longo do século XIX. A razão, como se Reino da Saxônia (1856),⁴⁰³ o Grão-Ducado de Bade (1857),⁴⁰⁴ o Cantão de Genebra (1858),⁴⁰⁵ a Bélgica (1861, 1874 and 1881),⁴⁰⁶ a Itália (1862),⁴⁰⁷ a Prússia e o Zollverein (1862),⁴⁰⁸ os Estados Unidos (1869),⁴⁰⁹ explicará, era que muito países promoviam a carona gratuita sobre as invenções dos demais, e incentivavam o uso das patentes como fatores de política industrial, e não de política comercial. Daí a obrigação de exploração local – um debate que se mantém até hoje. Voltarei a este ponto nos comentários à Seção 5 da Parte II.

⁴⁰³ Convenção Literária, assinada em Dresden, a 19 de maio de 1856. RECUEIL DES TRAITÉS, vol, VII, 1856-1859, p;ag. 110.

⁴⁰⁴ Convenção para a Proteção Recíproca da Propriedade Industrial, assinada em Karlsruhe, a 9 de julho de 1857. *Id.* , pág. 298.

⁴⁰⁵ Convenção Literária, assinada em Berna, a 30 de outubro de 1858. *Id.* p. 523.

O Artigo 22 da Convenção ofereceu aos demais Cantões suíços a possibilidade de aderir ao acordo. Essa oferta tornou-se desnecessária a partir de 1882, com a assinatura do acordo sobre a Confederação Suíça.

⁴⁰⁶ Convenção para a Garantia Recíproca da Propriedade Literária, Artística e Industrial, assinada em Paris, em 1º de maio de 1861. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. VIII, 1860-1863. Artigo Adicional à Convenção de 1861, 7 de fevereiro de 1874.

RECUEIL DES TRAITÉS, vol. XI, 1872-1876, pág. 113. Convenção para a Garantia Recíproca da propriedade Literária, Artística e Industrial, assinada em Paris, a 31 de outubro de 1881. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. XIII, pág. 155. O artigo que foi acrescentado em 1874 tornou a cláusula “tal e qual” explícita. O fato de que a França e a Bélgica assinaram não menos do que três acordos bilaterais sobre propriedade intelectual num período tão curto revela a preocupação dos

exportadores franceses e do governo da França com a pirataria e a contrafação desenfreadas que na Bélgica se fazia dos produtos de origem francesa.

407 Convenção Literária, assinada em Turim, a 29 de junho de 1862. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. VIII, 1860-1863, pág. 422.

408 Tratado sobre Comércio, assinado em Berlim, a 2 de agosto de 1862. A Prússia assinou em nome do Zollverein – a união aduaneira que alguns estados alemães constituíram em 1833. *Id.* pág. 437.

409 Convenção para a Garantia da Propriedade das Marcas de Indústria, assinada em Washington, a 16 de abril de 1869. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. X, 1867-1872, pág. 275. Esta Convenção não só implicava o tratamento nacional, mas também o tratamento de nação mais favorecida para ambos os países. Note-se que, nos Estados Unidos, quando o acordo foi firmado, não havia ainda proteção federal para as marcas dos comerciantes norte-americanos. Além disso, em razão do acordo, os comerciantes americanos receberiam (e receberam, efetivamente, como no caso da marca do famoso Buffalo Bill) mais proteção na França do que em seu próprio país.

a Rússia (1870),⁴¹⁰ o Brasil (1876),⁴¹¹ a Venezuela (1879),⁴¹² o

Luxemburgo (1880),⁴¹³ a Dinamarca (1880),⁴¹⁴ a Suíça (1882)⁴¹⁵ e a Grã-

Bretanha (1882).⁴¹⁶ No entanto, nem todos esses acordos cuidavam

especificamente de marcas. A maioria consistia em “convenções

literárias” ou em acordos sobre a proteção “das obras das artes e do

espírito,” e neles a referência à proteção das marcas aparecia como uma

obrigação adicional ou complementar. De um modo geral, esses acordos

assimilavam as marcas a obras literárias e artísticas, e a sua violação era

punida da mesma maneira que a contrafação de obras protegidas.

Também de modo geral, a maioria desses acordos protegia as marcas com base na reciprocidade e no tratamento nacional, e pressupunha um registro nacional. A proteção seria “tal e qual”,⁴¹⁷ e as marcas não eram consideradas independentes, isto é, as marcas estrangeiras seriam protegidas pelo período definido nas leis de cada país, e só seriam protegidas enquanto os registros permanecessem válidos no país de origem.

Alguns dos acordos bilaterais impunham uma obrigação recíproca de notificação das leis e dos regulamentos que impactavam a proteção das marcas abrangidas.

410 Declaração sobre a Garantia Recíproca da Propriedade das Marcas de Indústria, trocada em São Petersburgo, de 6 a 18 de maio de 1870. *Id.* pág. 366.

411 Declaração Relativa à Proteção das Marcas de Indústria e Comércio, assinada no Rio de Janeiro, a 12 de abril de 1876. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. XI, 1872-1876, pág. 443.

412 Declaração Relativa à Proteção das Marcas de Indústria e Comércio, assinada em Caracas, a 3 de maio de 1879. RECUEIL DES TRAITÉS, vol. XII, 1877-1880, pág. 399.

413 Declaração para Assegurar a Proteção das Marcas de Indústria, firmada em Paris, a 27 de março de 1860. *Id.* pág. 541.

414 Declaração para Assegurar a Proteção das Marcas de Indústria ou de Comércio, assinada em Copenhague, a 7 de abril de 1880. *Id.* pág. 545.

415 Convenção para a Garantia Recíproca das Marcas de Indústria e Comércio, Nomes Comerciais, Desenhos e Modelos Industriais, firmada em Paris, a 23 de fevereiro de 1882. *Id.* pág. 299. Esta Convenção tinha dois aspectos interessantes. Em primeiro lugar, o Artigo 3o da Convenção antecipava o texto

que a Convenção de Paris viria a adotar em seu Artigo 8o, relativo à proteção dos nomes comerciais. Em segundo lugar, as disposições da Convenção sobre desenhos industriais eram assimétricas, na medida em que impunham mais obrigações à Suíça do que à França. Isto é, quanto aos desenhos, não se aplicava o tratamento nacional dos desenhos industriais, pois a França já protegia os desenhos industriais, e a Suíça, não. Portanto, a Convenção introduziu algumas normas mínimas de proteção dos desenhos que a Suíça se obrigou a aplicar em favor dos cidadãos franceses.

416 Ver nota 422, *infra*.

417 A respeito da proteção “tal e qual,” ver *supra* parágrafos 2.98 *et seq.*

A Grã-Bretanha, a exemplo da França, também assinou acordos bilaterais com um grande número de seus parceiros comerciais, incluindo a Áustria-Hungria (1876),⁴¹⁸ os Estados Unidos (1877),⁴¹⁹ a Dinamarca (1879),⁴²⁰ a Suíça (1880)⁴²¹ e a França (1882).⁴²² Todos estes acordos garantiam a proteção recíproca das marcas de acordo com o princípio de tratamento nacional. Mas a maioria deles também associava a proteção à cláusula de nação mais favorecida.⁴²³ No caso do Acordo com a Áustria-Hungria, a exemplo daquela firmado entre a França e a Suíça, em 1882, as obrigações das Partes Contratantes eram assimétricas quanto aos procedimentos: enquanto as marcas britânicas deveriam ser registradas nas Câmaras do Comércio de Viena e de Budapeste, as marcas austro-húngaras não estavam sujeitas à mesma exigência. A razão era idêntica: a ausência de formalidades de registro em uma das Partes Contratantes. Com exceção dos acordos celebrados com a Suíça e com os Estados Unidos, os acordos firmados pela Grã-Bretanha com

seus parceiros comerciais incluíam “padrões e desenhos para manufaturas.” Dois deles (celebrados com a Dinamarca e os Estados Unidos) incluíam ainda os rótulos comerciais, abrangendo assim os nomes comerciais.

É interessante que a França, a Inglaterra e os Estados Unidos assinaram acordos bilaterais sobre a proteção de marcas antes mesmo de adotarem sistemas nacionais para sua proteção e registro.⁴²⁴ Tanto os

⁴¹⁸ Tratado de Comércio, assinado em Budapeste, a 5 de dezembro de 1876.

Gaston de Bernhardt, HANDBOOK OF TREATIES, &C., RELATING TO COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN GREAT BRITAIN AND FOREIGN POWERS, WHOLLY OR PARTIALLY IN FORCE ON JULY 1, 1907, pág. 24 (Harrison and Sons, Londres, 1908) [doravante designado como HANDBOOK OF TREATIES].

⁴¹⁹ Declaração para a Proteção das Marcas de Comércio, assinada em Londres, a 24 de outubro de 1877. HANDBOOK OF TREATIES, pág. 985.

⁴²⁰ Declaração para a proteção das Marcas de Comércio, firmada em Copenhague, a 28 de novembro de 1879. HANDBOOK OF TREATIES, pág. 298.

⁴²¹ Declaração para a Proteção Recíproca das Marcas de Indústria e Comércio, assinada em Berna, a 6 de novembro de 1880. HANDBOOK OF TREATIES, pág. 920.

⁴²² Convenção para Regulamentar as Relações Comerciais e Marítimas, firmada em Paris, a 28 de fevereiro de 1882. HANDBOOK OF TREATIES, pág. 322.

⁴²³ Especificamente, os acordos firmados com a Áustria-Hungria, a Dinamarca, a Suíça e os Estados Unidos.

⁴²⁴ A França aprovou a primeira lei nacional de marcas em 1857, mas em 1851 já havia celebrado um acordo bilateral sobre marcas com Portugal. Os Estados Unidos adotaram a sua primeira lei sobre o registro nacional de marcas em 1870,

a qual foi alterada em 1876, e mais tarde revista, em 1881 (com relação aos elementos que foram julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal nos *Trademark Cases*). Mas em 1869 os EUA já haviam firmado acordos bilaterais sobre marcas com a França e a Bélgica. A primeira lei britânica versando sobre Estados Unidos quanto a Grã-Bretanha, por força dos princípios da *common law*, protegiam as marcas – incluindo as marcas estrangeiras – sem necessidade de uma lei. E porque, pela *common law*, o direito exclusivo sobre a marca é adquirido pelo uso, tão pouco havia necessidade de providenciar registros. Em 1846, no caso *Taylor v. Carpenter*, o tribunal da New York Chancery já tinha determinado que “a marca de um estrangeiro seria protegida nos tribunais americanos.”⁴²⁵ No que diz respeito à França, parece que o acordo que esse país havia celebrado com Portugal produzia os efeitos de uma lei interna, e por isso poderia ser tratado como tal pelos tribunais franceses. No entanto, esse acordo ainda atribuía mais direitos aos comerciantes portugueses do que aos comerciantes franceses, posto que estes, na falta de um mecanismo nacional de registro, teriam mais dificuldades em provar os seus direitos exclusivos sobre uma marca.

O elemento mais importante que resultava do fato de alguns países terem firmado acordos com outros países sobre marcas antes mesmo de terem adotados leis nacionais dizia respeito às diferenças nos níveis de proteção concedidos aos estrangeiros, em detrimento dos nacionais. Por exemplo, antes de os Estados Unidos modificarem a sua lei de marcas de forma a incluir sanções criminais, em 1876, as marcas norte-americanas já gozavam desse tipo de proteção na França. Este

aspecto, aliás, foi observado pelo advogado-geral dos Estados Unidos em sua intervenção nos *Trademark Cases* (na qual ele defendeu a constitucionalidade das leis de 1870 e de 1876).⁴²⁶ Por outro lado, a lei francesa protegia não só as marcas comerciais, mas também os nomes e os pseudônimos dos artistas, sob as regras do direito de autor – medida que os Estados Unidos não haviam ainda adotado – e que não dependiam de reciprocidade. Foi por isto que o célebre Buffalo Bill foi capaz de obter, na França, o reconhecimento da exclusividade do seu nome contra empresários franceses que tentaram utilizá-lo (não obstante a finalidade comercial desse uso).⁴²⁷

Quando a Conferência Diplomática se reuniu em Paris, em 1880 e em 1883, para negociar e adotar a Convenção de Paris, o único ponto realmente controverso em matéria de marcas era a proteção “tal e o registro e a proteção das marcas foi aprovada em 1875, mas já desde 1862 vigoravam normas determinando a proteção criminal das marcas em caso de confusão fraudulenta.

⁴²⁵ Rowland Cox, *A MANUAL OF TRADE-MARK CASES*, pág. 45 (Houghton, Mifflin and Co., Boston, 1881).

⁴²⁶ *In re Trademark Cases*, 100 U.S. 82 (1879), 88-89.

⁴²⁷ Charles Calvo, *LE DROIT INTERNATIONAL THÉORIQUE ET PRATIQUE*, vol. VI, pág. 208 (Arthur Rousseau, Paris, 1896).

qual,” a qual havia resultado da necessidade de assegurar a exata origem dos artigos do comércio que cada vez mais se beneficiavam de concessões comerciais e tarifárias entre os países.⁴²⁸ Como já expliquei, as delegações introduziram linguagem na Convenção de Paris que, na

prática, reduziu – se é que não eliminou – o impacto desse tipo de proteção. As outras disposições relativas às marcas foram aceitas pelas delegações sem dificuldade. Isto reflete o nível de maturidade que o direito de marcas já havia atingido nas grandes potências comerciais de então. Ao longo do século XX, a Convenção de Paris, em matéria de marcas, incorporou alguns novos elementos, tais como a regra da independência (introduzida em 1958) e a proteção obrigatória das marcas de serviço (também introduzida em 1958).

No período entre 1988 e 1991, durante o qual o Acordo TRIPS foi negociado, não havia grandes preocupações no que dizia respeito à proteção internacional das marcas. A razão disto é que, como já observado acima, a lógica da proteção internacional das marcas não é diferente da motivação da proteção nacional. A carona gratuita no prestígio comercial de outrem e a desonestidade para com os consumidores tendem a causar prejuízos para todos, incluindo naqueles países que têm tendências protecionistas. Por isso é que os debates entre as Partes Contratantes do GATT no campo das marcas foram muito menos conflituosos do que os relativos às patentes e aos segredos. Talvez o tema potencialmente mais controverso tenha sido a proposta feita pela Índia de que as marcas globais deveriam corresponder a um padrão único de qualidade em todos os países. Este ponto, no entanto, não foi aceito, e a Índia não insistiu.⁴²⁹

O Acordo TRIPS viria a introduzir alguns elementos novos importantes em relação às marcas, com o objetivo de consolidar práticas já existentes num número razoavelmente significativo de países (tais

como a definição de direitos (Artigo 16.1), exceções (Artigo 17), e a diluição (Artigo 16.3)). Mas o Acordo TRIPS veio também introduzir uma certa disciplina harmonizadora em temas com relação aos quais as leis nacionais divergiam, nomeadamente quanto à possibilidade de cessão da marca sem a transferência do fundo de comércio à qual ela está associada, a proibição de licenças compulsórias (Artigo 21), e a questão do uso da marca como condição de registrabilidade. O Acordo dos TRIPS incluiu ainda linguagem determinando a registrabilidade das marcas de serviço – um tema que a Convenção de Paris havia deixado em aberto (embora já impusesse a sua proteção) e que o Tratado sobre o

428 *Ver supra*, os comentários ao Artigo 2o.

429 *Ver infra* o parágrafo 16.4.

Direito de Marcas havia abordado.⁴³⁰ No entanto, os temas que hoje são mais controversos em matéria de marcas – tais como a possibilidade (ou não) de impedir o registro de marcas para certos produtos que ofendem valores sociais e religiosos fundamentais da sociedade (Artigo 15.4) e a imposição de limitações ao seu uso para distinguir determinados produtos cuja comercialização é regulamentada, tais como os medicamentos, o tabaco e os alimentos (Artigo 20) – não foram antecipados durante as negociações.

430 Tratado de Direito de Marcas (conhecido pela sigla inglesa TLT, the *Trademark Law Treaty*), adotado em Genebra, em 27 de outubro de 1994. A referência expressa à registrabilidade das marcas de serviço era necessária no Acordo dos TRIPS dado que este não incorporou as disposições do TLT.

Artigo 15

1.

Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

1. BREVE HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES SOBRE MARCAS

15.1.

Na primeira fase das discussões sobre TRIPS na Rodada do Uruguai, o Presidente do Grupo preparou uma compilação dos temas que as Partes Contratantes consideravam ser problemáticos no que dizia respeito à proteção internacional das marcas. Essa compilação mostrou que, como já se mencionou acima, não havia problemas sérios com relação aos quais a Convenção de Paris não permitisse já uma solução. No máximo, a Convenção de Paris necessitava de alguns esclarecimentos adicionais (por exemplo, quanto à maneira de definir as marcas notoriamente conhecidas) bem como de algumas garantias relativas à transparência na obtenção de registros. Os temas mencionados

nessa compilação foram os seguintes:

“- [A] ausência de sistemas efetivos de registro e documentação de direitos sobre marcas em alguns países;

“- a ausência de proteção de marcas para produtos farmacêuticos e químicos com um só ingrediente, bem como para marcas de serviço, em alguns países;

“- dificuldades na obtenção de direitos de marcas em um país onde o pedido de registro for considerado abandonado se o registro sofrer oposição e só tiver seguimento se o depositante chegar a um acordo de conciliação com o oponente ou iniciar um procedimento de oposição dentro de um ano;

“- falta de clareza quanto à validade do direito de marca em países sem um sistema de exame de pedidos de registro;

“- dificuldades em evitar o uso irrestrito como palavras genéricas de marcas estrangeiras notoriamente conhecidas em alguns países, levando à rejeição de pedidos para a renovação do registro;

“- a dificuldade de atender os requisitos de uso em alguns países para a manutenção dos direitos de marca, em razão de tarifas elevadas e restrições à importação;

“- controle inadequado do registro de marcas semelhantes ou idênticas a marcas estrangeiras notoriamente conhecidas em alguns países;

“- duração insuficiente do período anterior à caducidade do direito por falta de uso; em alguns países, a renovação do

registro deve ser feita depois de 5 anos e é recusada se não tiver

ocorrido a comercialização;

“- dificuldades em tomar medidas contra o uso desautorizado de uma marca num país em razão de problemas no atendimento de exigências do uso local, devido a atrasos no registro dos usuários licenciados e na consequente autorização legal para o licenciado usar a marca.”⁴³¹

15.2. Todos estes temas são abordados pelo Acordo TRIPS. O primeiro tema (ausência de sistemas de registro e de documentação dos direitos de marcas) é tratado pelo Artigo 15.1 (o qual determina a obrigatoriedade da possibilidade de registrar) e pelo Artigo 2.1 em combinação com o Artigo 12 da Convenção de Paris (as marcas devem ser documentadas por um serviço especial e comunicadas ao público, de modo a assegurar segurança jurídica). O segundo tema (falta de proteção das marcas para produtos farmacêuticos e químicos com um só ingrediente) é coberto pelo Artigo 15.4 bem como pelo Artigo 2.1 em combinação com o Artigo 7o da Convenção de Paris. O problema da falta de proteção para as marcas de serviço é resolvido pela primeira frase do parágrafo 1o do Artigo 15, e pelo Artigo 2.1 em combinação com o Artigo 6 *sexies* da Convenção de Paris (a insuficiência do Artigo 6 *sexies* é que este determina a proteção obrigatória das marcas de serviço mas deixa à opção dos Membros da União criar ou não um registro para elas). O terceiro tema (dificuldades com os procedimentos de oposição) foi tratado em parte pelo Artigo 15.5 em combinação com o Artigo 62.1. O quarto tema (falta de certeza quanto à validade dos direitos de marca nos

países onde não há exame substantivo prévio dos pedidos de registro) é

solucionado pelo Artigo 16.1, o qual torna os direitos conferidos

431 Ver *Compilation of Written Submissions and Oral Statements – Prepared by*

the Secretariat, MTN.GNG/NG11/W/12/Rev.1, de 5 de fevereiro de 1988, pp.

13-14.

independentes do tipo de procedimento de registro. O quinto tema

(dificuldades em evitar que marcas notoriamente conhecidas nalguns

países sejam tratadas como palavras genéricas em outros países) é

coberto (ainda que de modo incompleto) pelo Artigo 16.2. O problema

da definição de marca notoriamente conhecida permanece, no entanto, e

foi objeto de debates na OMPI após a entrada do Acordo TRIPS em

vigor.⁴³² O sexto tema (dificuldade em atender a obrigação de uso por

causa de tarifas elevadas e de restrições à importação) está, em parte,

resolvido pelo Artigo 19.1 (tarifas elevadas não constituem razão

suficiente para isentar um titular do uso obrigatório; mas, como se

explicará abaixo, o mesmo não se pode afirmar quanto à imposição de

tarifas que violem concessões feitas no GATT⁴³³). O sétimo tema

(controle inadequado do registro de marcas semelhantes ou idênticas a

marcas notoriamente conhecidas) está resolvido de modo parcial pelo

Artigo 16.2 bem como pelo Artigo 2.1 em combinação com o disposto

no Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris. Está hoje claro que as marcas

notoriamente conhecidas devem ser protegidas independentemente de

não serem usadas no país onde a proteção é requerida. E também é claro

que uma marca notoriamente conhecida é uma marca que é conhecida no

setor relevante do público, e não necessariamente em todo o país. Mas

permanece incerto como é que o instituto de registro de marcas deverá verificar a existência das marcas notoriamente conhecidas. Deveria o instituto basear-se num registro nacional, ou numa base de dados com fins puramente informativos? Este tópico foi também discutido na OMPI.⁴³⁴ O oitavo tema (insuficiência dos períodos de proteção) é tratado pelo Artigo 18, ainda que, mais tarde, durante a Rodada, algumas delegações tivessem afirmado que a questão da duração do registro não era importante, desde que houvesse acesso a procedimentos de renovação razoáveis.⁴³⁵ O último tema (dificuldades em exercer direitos de marcas contra terceiros em função da combinação da obrigação de uso com atrasos injustificáveis na obtenção de registro de acordos de licenciamento) foi resolvido pelo Artigo 19.2.

15.3. Como se viu,⁴³⁶ antes das negociações terem efetivamente começado, com a apresentação pelas Comunidades Europeias de uma proposta de minuta de um futuro Acordo TRIPS,⁴³⁷ em março de 1990, duas rodadas de discussões exploratórias tiveram lugar entre outubro de 1987 e janeiro de 1990. O propósito dessas duas rodadas era identificar

⁴³² Ver *infra*, os comentários ao Artigo 16.2.

⁴³³ Ver *infra*, os comentários ao Artigo 19.1.

⁴³⁴ Ver *infra*, os comentários ao Artigo 16.2.

⁴³⁵ Ver *infra*, os comentários ao Artigo 18.

⁴³⁶ Sobre as fases das negociações do Acordo, ver *supra* a nota 47.

⁴³⁷ Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990.

os elementos da proteção de propriedade intelectual que as delegações entendiam que deveriam ser objeto do futuro acordo, com vistas a

cumprir o objetivo das negociações.⁴³⁸ Nessa primeira fase exploratória, a delegação da Índia foi a que exprimiu com maior veemência alguns dos problemas que entendia poderem vir a surgir de um regime internacional harmonizado em matéria de marcas. A opinião da Índia era que “a utilização de marcas estrangeiras no mercado doméstico de países em desenvolvimento tem várias implicações adversas para o seu desenvolvimento social e econômico. [...] É sabido que as marcas estrangeiras tendem a incentivar a produção e o consumo de bens não essenciais e de luxo nas sociedades mais pobres, distorcendo assim os seus valores e objetivos sócio-culturais. [...] Existe ampla evidência mostrando que esta tendência conduziu a uma alocação imprópria de recursos para a produção e o consumo de bens que são irrelevantes para as necessidades fundamentais mínimas da sociedade em países em desenvolvimento pobres.”⁴³⁹ A Índia acrescentou que a utilização de marcas estrangeiras produzia a saída de divisas estrangeiras sem a correspondente entrada de tecnologia estrangeira.⁴⁴⁰ Considerados estes elementos, a Índia reforçou a necessidade de controle pelos países em desenvolvimento do uso de marcas estrangeiras:

“Assim, há razões sócio-econômicas poderosas por trás do objetivo de política pública dos países em desenvolvimento em

⁴³⁸ Para uma ideia geral do tipo de questões levantadas nessas duas primeiras fases, ver *e.g.* , MTN.GNG/NG11/W/14/Rev. 1, de 17 de outubro de 1988 (Estados Unidos); MTN.GNG/NG11/W/15, de 26 de outubro de 1987, MTN.GNG/NG11/W/38, de 11 de julho de 1989, e MTN.GNG/NG11/W/25, de 29 de junho de 1988 (Suíça); MTN.GNG/NG11/W/16, de 20 de novembro de

1987, e MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julho de 1988 (CE);

MTN.GNG/NG11/W/17, de 23 de novembro de 1987, e W/17/Add.1, de 23 de setembro de 1988, e W/17/Add.2, de 30 de outubro de 1989 (Japão);

MTN.GNG/NG11/W/35,

de

10

de

julho

de

1989

(Austrália);

MTN.GNG/NG11/W/36, de 10 de julho de 1989 (países nórdicos);

MTN.GNG/NG11/W/37,

de

10

de

julho

de

1989

(Índia);

MTN.GNG/NG11/W/45,

de

27

de

outubro

de

1989

(Perú);

MTN.GNG/NG11/W/46, de 24 de outubro de 1989 (Nova Zelândia);

MTN.GNG/NG11/W/47,

de

25

de

outubro

de

1989

(Canadá);

MTN.GNG/NG11/W/48, de 26 de outubro de 1989 (República da Coreia);

MTN.GNG/NG11/W/55,

de

8

de

dezembro

de

1989

(Áustria);

MTN.GNG/NG11/W/57,

de

11

de

dezembro

de

1989

(Brasil);

MTN.GNG/NG11/W/60, de 22 de janeiro de 1990 (México).

439 Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, p. 7.

440 *Id.* p. 8.

controlar o uso de marcas estrangeiras nos seus mercados internos. A liberdade dos países em desenvolvimento de regular a utilização de marcas estrangeiras em seus mercados internos, de acordo com seus objetivos de desenvolvimento nacional, não deveria portanto ser prejudicada.”⁴⁴¹

A Índia também apoiou a adoção de medidas visando assegurar que as marcas estrangeiras desempenhem um papel de garantia de qualidade. Além disso, enfatizou que os critérios e as condições para o registro de marcas deveriam ser deixados ao legislador nacional.⁴⁴² A proteção das marcas notoriamente conhecidas deveria ser também “determinada pelos [países] caso a caso, com base em fatos. Não pode haver uma aplicação universal do conceito de marcas notoriamente conhecidas.”⁴⁴³ A Índia propôs um registro defensivo de marcas estrangeiras notoriamente conhecidas.⁴⁴⁴

15.4. Outros países em desenvolvimento também expuseram seu entendimento sobre como deveria ser a harmonização da proteção da

propriedade intelectual no marco do GATT, tais como a Tailândia,⁴⁴⁵ o México⁴⁴⁶ e o Brasil,⁴⁴⁷ mas, com exceção da manifestação brasileira, essas intervenções foram de caráter geral e trataram sobretudo das medidas processuais para fazer respeitar os direitos.⁴⁴⁸ No entanto, as posições desses países contra níveis mais elevados de proteção atenuaram-se durante as negociações subsequentes. Vale observar que a proposta de Acordo TRIPS submetida pelos países em desenvolvimento

441 *Id.*

442 *Id.* p. 9.

443 *Id.* p. 8

444 *Id.* p. 9.

445 *Ver Statement by Thailand at the Meeting of 12-14 September 1988,*

MTN.GNG/NG11/W/27, de 21 de setembro de 1988.

446 *Ver Statement by the Delegation of Mexico at the Meeting of 17, 18 and 21*

October 1988, MTN.GNG/NG11/W/28, de 19 de outubro de 1988.

447 *Ver Submission by Brazil,* MTN.GNG/NG11/W/30, de 31 de outubro de

1988.

448 A exposição do Brasil levantava três questões:

“(1) Até que ponto a rígida e excessiva proteção dos DPIs impede o acesso aos desenvolvimentos tecnológicos mais recentes, restringindo, portanto, a participação dos países em desenvolvimento no comércio internacional?”

(2) Até que ponto o uso abusivo dos DPIs gera obstáculos e distorções ao comércio internacional?”

(3) Os riscos que um sistema rígido de proteção dos DPIs implica para o comércio internacional.”

Id. p. 2.

em 1990 (a seguir às propostas feitas pelas Comunidades Europeias⁴⁴⁹ e pelos Estados Unidos⁴⁵⁰) continha apenas um artigo sobre marcas.⁴⁵¹ A proposta dos países em desenvolvimento realçava as formalidades e as condições no plano nacional relativas ao registro e ao uso das marcas.⁴⁵² Os países em desenvolvimento propunham ainda a exaustão.⁴⁵³

2. O ESCOPO DA SEÇÃO 2 DA PARTE II: MARCAS

REGISTRADAS E NÃO REGISTRADAS

15.5. O primeiro aspecto a observar quanto à interpretação do Artigo 15 do Acordo TRIPS (bem como de toda a Seção 2 da Parte II do Acordo) diz respeito à matéria protegida. Alguns autores distinguem entre marcas registradas e marcas não registradas para os fins da aplicação das normas de proteção contidas no Acordo – como se pudesse haver marcas fora do seu alcance. Essa distinção é incorreta. A Seção 2 da Parte II do Acordo

TRIPS cuida da proteção das marcas, registradas ou não. Ainda que o Acordo claramente dê preferência ao registro de marcas e o torne obrigatório, as suas disposições protegem todos os sinais que constituem marcas, desde que cumpram os requisitos que permitem que assim sejam considerados. Se assim não fosse, a incorporação ao Acordo TRIPS das disposições substantivas da Convenção de Paris, por meio do Artigo 2.1, não teria qualquer significado, considerando que a Convenção não faz

449 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990.

450 Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990.

451 Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990, Artigo 7o:

“(1) As Partes concederão proteção para as marcas de comércio e de serviço registradas nos seus territórios de acordo com as formalidades e os requisitos estabelecidos na respectiva legislação nacional.

(2) O registro de uma marca de comércio ou de serviço conferirá ao seu titular registrado o direito de proibir outros de usar a marca ou uma marca semelhante para bens e serviços que são idênticos ou semelhantes àqueles com respeito aos quais o registro foi concedido, se esse uso resultar numa provável confusão. Os direitos estarão sujeitos à exaustão se os bens ou serviços [distinguidos pela marca] forem comercializados por ou com o consentimento do titular nos territórios das Partes do presente Acordo.

(3) A determinação das condições de utilização de uma marca bem como da duração da proteção concedida serão objeto da legislação nacional.”

452 *Id.* A possibilidade de as leis nacionais determinarem as condições do uso das

marcas (conceito este que é diferente do do uso ou exercício dos direitos de marca) foi discutida várias vezes no contexto das negociações do Artigo 20. Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 20.

453 *Id.*

distinção entre marcas registradas e marcas não registradas em termos de proteção, mas tão somente em termos formais. O Artigo 9o da Convenção, por exemplo, ao tratar de medidas de fronteira, não faz qualquer distinção. E o Artigo 6 *sexies* é inequívoco quanto à obrigação de proteger marcas de serviço independentemente de os países disporem de um sistema de registro. O Acordo TRIPS coloca este tema da seguinte forma: em primeiro lugar, os Membros da OMC devem proteger aqueles sinais que se qualificam como marcas; e, em segundo lugar, eles devem ter um sistema que permita o seu registro. Esta colocação resulta da maneira como a primeira frase do Artigo 15 está redigida: “Qualquer sinal [...] poderá constituir uma marca.” Se o Acordo quisesse resumir a proteção às marcas registradas, então diria: “Qualquer sinal [...] poderá ser registrado como marca.”⁴⁵⁴ Também o Artigo 16.1 deixa claro que os direitos de marca – isto é, os direitos a serem exercidos contra terceiros – podem ter sido adquiridos mediante uso, e não necessariamente mediante o seu registro.

15.6. Portanto é incorreto dizer que o Artigo 16.1 apenas se aplica às marcas registradas. E é também incorreto distinguir o âmbito do Artigo 16.1 do do Artigo 17. Tanto um dispositivo quanto o outro se aplicam a todas as marcas, mesmo que o Membro da OMC em questão não disponha de um sistema de registro.

15.7. Resulta daqui que, apesar de o Acordo partir do princípio de que todos os sinais que constituem marcas deverão estar registrados ou deverão poder ser registrados, os Membros que, por uma razão ou outra, não estabelecem sistemas de registro, não podem deixar de protegê-las. Isto não significa que os Membros não possam exigir o registro da marca como condição para a sua oponibilidade contra terceiros (excetuadas as marcas notoriamente conhecidas). Condicionar a proteção das marcas ao cumprimento da obrigação de registro é um direito dos Membros que o Artigo 16.1 reconhece (“O titular de marca *registrada* [...]”, ênfase acrescentada). Os Membros não estão obrigados a ir além deste critério.⁴⁵⁵ Mas o que esta discussão significa é que a inexistência de mecanismo de registro em um país não serve de argumento para recusar a oponibilidade de uma marca que seja utilizada nesse país e que o consumidor se tenha habituado a reconhecer como tal.

⁴⁵⁴ Observe-se que a tradução brasileira deste texto não está inteiramente correta.

A versão original, em inglês, diz “shall constitute a trademark.” “Shall constitute” significa que o sinal *deverá* constituir uma marca, e não que *poderá*.

Uma vez identificada a capacidade de distinguir de um sinal, este não só *pode* ser tratado como uma marca, mas *deve* ser tratado (isto é, protegido) como tal.

⁴⁵⁵ Mas terão que proteger as marcas não registradas, de qualquer maneira, de forma indireta, pela repressão da concorrência desleal.

3. UMA DEFINIÇÃO FUNCIONAL DAS MARCAS

15.8. Disse acima que o objetivo fundamental do Acordo TRIPS é eliminar obstáculos e distorções no comércio internacional causados pelas diferenças de níveis de proteção entre os vários parceiros

comerciais. Portanto, quando o Acordo determina certas condições que tornam a proteção obrigatória, sempre que essas condições forem cumpridas os Membros da OMC são obrigados a proteger os ativos em questão. No caso das marcas, a condição fundamental é o caráter distintivo (Artigo 15.1).⁴⁵⁶ Portanto, sempre que um sinal tiver caráter distintivo, no sentido de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de um empreendimento dos de outros empreendimentos, os Membros da OMC têm que admitir o seu registro e dar-lhes proteção, a menos que usem as exceções estabelecidas pelo próprio Acordo (caso os sinais não sejam visualmente perceptíveis ou sejam contrários às disposições da Convenção de Paris).⁴⁵⁷ O problema está em que não há definição de “caráter distintivo,” a não ser os critérios mencionados em alguns dos dispositivos da Convenção de Paris (tais como o Artigo 6 *ter* e o Artigo 6 *quinquies*(B)(1) e (2)), além do que dispõe o Artigo 15.1 do Acordo TRIPS. Assim, foi dada uma certa margem de manobra aos Membros da OMC para aplicarem esses critérios de acordo com seus “sistema e prática jurídicos” (Artigo 1.1), o que pode levar a soluções divergentes. O debate sobre o registro e a proteção de cores individuais é um exemplo disto. Mas, por outro lado, os Membros da OMC não podem permitir o registro e a oponibilidade perante terceiros de sinais sem caráter distintivo. Proteção excessiva que cobre ativos não diferenciadores, como se explicou, gera confusão, e acaba por criar seus próprios obstáculos e distorções ao comércio. Esta regra, como se viu, está expressa no primeiro parágrafo do Preâmbulo, quando se determina que a proteção da propriedade intelectual seja “adequada” e as medidas e

procedimentos para fazê-la respeitar “não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo.”

15.9. O Acordo TRIPS atribui às marcas uma função primordial, e que corresponde à economia globalizada dos dias de hoje: distinguir os produtos e serviços de um empreendimento com relação aos de outros empreendimentos. Os negociadores do GATT puseram assim de lado a

456 Uma segunda condição para a proteção das marcas – a veracidade – é muitas vezes relevante, mas nem sempre. Veremos isto mais abaixo.

457 No mesmo sentido, ver Peter-Tobias Stoll *et alii*, WTO – TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, págs. 307-308 (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009).

ideia, já superada, de que as marcas servem para indicar a origem dos produtos e serviços e servir de informação quanto à sua qualidade. Trata-se, como disse, de uma noção ultrapassada, a qual vem ainda do século XIX e donde resulta a questão da proteção “tal e qual” que já referi.

Durante as negociações, as Partes Contratantes por várias vezes mencionaram esta velha noção da função das marcas. Por exemplo, a proposta das CE de um projeto de Acordo TRIPS⁴⁵⁸ dizia, em seu Artigo 16 (“Outros Requisitos”), que o uso de uma marca não deveria ser injustificavelmente sobrecarregado por requisitos especiais, “tais como o uso com outra marca ou um requisito que reduza *a função de uma marca como indicação de origem.*”⁴⁵⁹ (ênfase acrescentada) Esta linguagem foi seguida, em termos quase idênticos, pelas propostas dos Estados Unidos⁴⁶⁰ e da Suíça,⁴⁶¹ e foi repetida *ipsis verbis* pela proposta japonesa.⁴⁶² Esta ideia foi, no entanto, rejeitada, e os redatores do Acordo

retificaram a linguagem destas propostas, deixando claro, no Artigo 20, que os requisitos especiais, quando referentes a um uso ou forma especial, não devem constituir “detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa.” É verdade que o Artigo 20 também menciona a “marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços,” o que poderia ser visto como uma sugestão de que a marca pode também ser usada para identificar a origem dos bens e serviços que distingue. Trata-se, no entanto, de um equívoco. O Artigo 20, neste ponto, refere-se às marcas que coincidem com os nomes comerciais. Aqui é importante distinguir entre as marcas que contêm elementos dos nomes comerciais – e que são protegidos como marcas – dos nomes comerciais, os quais são objeto de proteção diferente, e independentemente de qualquer obrigação de registro (Artigo 2.1 do Acordo em combinação com o Artigo 8o da Convenção de Paris).

15.10. Um autor chamou a atenção para o fato de que o Artigo 15.1 se refere a empreendimentos, e não a partes, mas acrescenta que esta falta de consistência na linguagem não tem implicações quanto à titularidade

458 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990.

459 *Id.*

460 Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 15 (“tais como o uso que reduz a função de uma marca como indicação de origem ou uso com outra marca”).

461 Ver MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 217(1) (“tais como o uso numa forma especial que reduza a indicação de origem ou uso com

outra marca”).

462 Ver MTN.GNG/NG11/W/74, de 15 de maio de 1990, Artigo 6, parágrafo 4 da Seção sobre Marcas (p. 6).

da marca.⁴⁶³ Com efeito, a terminologia relativa ao titular de direitos sobre a marca ao longo da Seção 2 não é consistente. Nalguns lugares, a palavra “empreendimento” é utilizada (nos Artigos 15.1 e Artigo 20).

Noutros lugares, faz-se referência ao “titular da marca” (nos Artigos 16.1, 16.3, 17, 19.1, 19.2 e 21). E quando se faz referência às “partes” (nos Artigos 16.1 e 17), a menção dirige-se aos terceiros e não aos titulares – a versão brasileira do Acordo está, neste ponto, inteiramente correta. Os termos mencionados têm significados diferentes e, portanto,

implicam diversas dimensões quanto à utilização das marcas e dos respectivos direitos. A palavra “empreendimento” (“undertaking,” na versão em idioma inglês, utilizado durante as negociações – apesar de as versões francesa e espanhola do Acordo serem igualmente oficiais) é empregada com o significado de “empresa” ou “negócio.”⁴⁶⁴ A Seção 2

da Parte II do Acordo TRIPS trata de marcas de comércio, e não de sinais distintivos sem dimensão comercial (nomes de pessoas, de partidos políticos, ou de seitas religiosas, por exemplo), ainda que os Membros da OMC sejam livres para aplicar mecanismos de proteção semelhantes aos das marcas a esses outros sinais. “Titular da marca” significa especialmente o empreendimento (singular ou coletivo) que é

proprietário da marca, e que como tal aparece no certificado de registro (nalgumas leis faz-se referência aos “titulares registrados”). É aqui, aliás, que reside o conceito essencial da marca, tal como estabelece o Artigo

15.1: ao distinguir os produtos e serviços de um empreendimento dos produtos e serviços dos outros empreendimentos, a marca informa ao consumidor uma associação entre os produtos e o empreendimento que os fabrica e/ou vende, mas sem necessidade de que o consumidor identifique o empreendimento. Quando o/a consumidor/a, no supermercado, escolhe entre levar uma caixa de OMO e uma de ARIEL para casa, ele/a não sabe – nem precisa saber – que o primeiro detergente é fabricado pela UNILEVER e o segundo pela PROCTER & GAMBLE. O que ele/a sabe é que os produtos são distintos porque reconhece neles qualidades diferentes. Imagina, portanto, que sejam fabricados por empresas distintas. Muitas vezes nem são – afinal, as marcas também servem para distinguir produtos diferentes do mesmo empreendimento. Este elemento mostra quanto a noção de marca se afastou da noção tradicional de que serve de informação sobre a proveniência ou origem dos produtos.

463 Correa, *supra* nota 66, pág. 177.

464 Ver Gervais, *supra* nota 77, pág. 266. A palavra “empreendimento” foi extraída da proposta europeia, de 1990. Por isso a interpretação que o sistema jurídico da UE dá a esta palavra pode ter importância.

15.11. Esta não é uma discussão puramente acadêmica. O Artigo 16.1 atribui o direito de excluir ao titular da marca apenas, e não a um empreendimento qualquer apenas porque este pode ter interesses sobre a marca, nem a terceiros (por exemplo, um licenciado). Portanto, para que um licenciado possa exercer direitos exclusivos de marca, ele necessita de ser autorizado a fazê-lo pelo titular, por meio de um contrato. Neste

mesmo sentido dispõe o Artigo 19.2: o uso de marca por terceiro só serve de prova de uso quando feito sob o controle do titular. Outra consequência prática disto está na necessidade da existência legítima do empreendimento industrial ou comercial. Segundo um autor, o Artigo 15 faz com que todos os sinais distintivos sejam suscetíveis de proteção mas isso não significa que todos sejam registráveis.⁴⁶⁵ Por exemplo, os Membros da OMC podem recusar o registro a marcas que não correspondam a um negócio efetivo de venda de mercadorias ou de serviços. Eles estão, portanto, autorizados a exigir que só os empreendimentos que tenham cumprido formalidades obrigatórias de registro (de natureza civil ou comercial) possam solicitar registro de suas marcas. Além disso, os Membros da OMC podem não só recusar o registro de marcas que pertençam a negócios informais mas também negar-lhes oponibilidade contra terceiros. Este é um tema de política pública, que os Membros poderiam utilizar para combater a informalidade (e, portanto, a evasão fiscal). No entanto, o mesmo autor incorre em erro quando afirma que o dispositivo do TLT que proíbe as Partes Contratantes de pedir aos depositantes, durante a tramitação do pedido, que apresentem um certificado de registro comercial, bem como prova de desempenho de atividades industriais ou comerciais correspondentes aos produtos ou serviços mencionados no pedido de registro é uma disposição “TRIPS plus.”⁴⁶⁶ Pode-se perguntar se existe efetivamente contradição entre o que dispõe o Artigo 3(7) do TLT e a ideia já mencionada de que o Acordo TRIPS cuida da proteção das marcas, registradas ou não. Mas o Artigo 3(7) do TLT não vai além de

proibir a exigência de certos elementos comprovantes da atividade do requerente do registro *durante a tramitação* do pedido. Nada os proíbe de fazer a mesma solicitação *após a concessão do registro*. Além disso, o Artigo 3(8) do TLT autoriza os institutos de marcas a exigir qualquer prova (incluindo, portanto, as provas mencionadas no parágrafo precedente) “durante o exame do pedido, quando o Instituto pode razoavelmente duvidar da veracidade de qualquer indicação ou elemento contido no pedido.” Isto significa que, quando os depositantes forem

465 Correa, *supra* nota 66, págs. 179-180.

466 *Id.* p. 180. Trata-se do Artigo 3(7) do Tratado sobre Direito de Patentes (PLT, sigla do nome inglês do Tratado, *Patent Law Treaty*).

obrigados a declarar que produzem ou comercializam os bens ou serviços abrangidos pelo pedido, ou que pretendem fazê-lo no futuro, se o examinador tiver razões ponderáveis para suspeitar da falta de verdade nessa declaração, ele pode solicitar prova do que foi alegado. Uma leitura diferente do TLT levaria inevitavelmente à conclusão de que o tratado proibiria a tomada de medidas evitando o registro de marcas para distinguir produtos e atividades criminosas. Ora, nem o Artigo 15.4 do Acordo TRIPS permite este entendimento, como se explicará.

4. SINAIS QUE CONSTITUEM MARCAS

15.12. No fundo, de maneira relativa ou absoluta, a função das marcas é permitir aos consumidores que eles comprem exatamente o que querem comprar. O primeiro elemento de que os consumidores se servem em sua busca é a identidade ou o nome específico do produto (ou serviço). Essa identidade é obtida por meio de um nome que existe no vocabulário comum (uma palavra genérica) ou por meio de um nome técnico ou científico (uma designação necessária). A identidade pode também ser obtida pela descrição das características técnicas ou qualidades do produto (normalmente, um rótulo) ou por um nome ou palavra que implica essas características ou de algum modo comunica a informação contida no rótulo (marcas de certificação). O problema com as marcas genéricas, designações necessárias e marcas de certificação é que todas elas orientam os consumidores para um certo tipo de produtos mas não estabelecem uma distinção entre os produtos que apresentam características idênticas.⁴⁶⁷ Por isso, esses sinais não podem constituir marcas.

15.13. Os sinais que podem constituir marcas (isto é, que podem ajudar os consumidores a escolher os bens e serviços específicos que eles querem comprar) são aqueles que distinguem bens e serviços de outros bens e serviços que servem a mesma finalidade (bens substituíveis ou fungíveis). Podem ser sinais de fantasia ou arbitrários, quando não têm um significado comum (tais como as siglas extraídas de nomes

⁴⁶⁷ As marcas de certificação não são marcas para os fins do Acordo TRIPS, na

medida em que não têm capacidade de distinguir entre os bens e serviços que atendem determinadas características (as quais podem referir-se a qualidades técnicas ou a métodos de produção de bens ou a ambos) dos outros produtos ou serviços que também atendem as mesmas características (e que, portanto, também ostentam a mesma marca de certificação – mas não a mesma marca comercial). Dadas as suas peculiaridades, as marcas de certificação podem ser utilizadas como indicações geográficas – mas neste caso são objeto da Seção 3 da Parte II, e não da Seção 2. Voltarei a este tema.

comerciais – IBM (de *International Business Machines*), KFC (de *Kentucky Fried Chicken*), por exemplo – ou as palavras cujo significado ordinário não tem relação com a natureza do produto ou serviço designado – KAISER, por exemplo, para designar cerveja. Podem ser sugestivas ou educativas, no sentido de que se relacionam com a natureza dos bens ou serviços, mas sem descrevê-los (as marcas sugestivas ou evocativas são muito comuns no setor farmacêutico, sendo formadas a partir do principal ingrediente ativo dos medicamentos ou do efeito terapêutico que produzem – COLCHIS, porque o ingrediente principal é a colchicina, um ingrediente usado no tratamento da gota, ou DORIL, por causa de seu efeito analgésico). Podem ser ainda descritivas, quando descrevem o produto ou serviço que designam, mas continuam sendo distintivas por terem adquirido um significado secundário em função do uso ou da promoção publicitária, tendo por isso o consumidor aprendido a identificar a palavra com um produto ou serviço específico, e não com um tipo geral de produtos ou serviços (por exemplo, iPHONE, para designar dispositivos de computação, incluindo dispositivos digitais de

bolsos468). As duas últimas espécies de marcas são geralmente conhecidas como “marcas fracas” porque têm que coexistir com outros sinais de outros produtores ou comerciantes e que também se relacionam com os produtos e serviços designados, já que nenhum produtor ou comerciante se pode arrogar a propriedade das palavras constantes do dicionário. No caso das marcas que tenham adquirido significado secundário, os Membros da OMC não estão obrigados a protegê-las (e registrá-las), conforme dispõe a terceira frase do Artigo 15.1.

15.14. A característica essencial que o Acordo TRIPS atribui às marcas é que elas devem ter capacidade de distinguir produtos e serviços.

Para os consumidores, as marcas podem até fazer isso mediante a identificação da proveniência dos produtos e serviços (quando os consumidores reconhecem essa proveniência, claro, posto que em muitos casos isso não ocorre). Como já mencionei, serão muito poucos os consumidores que, sem consultar a embalagem, saberão dizer quem fabrica o detergente de roupa OMO, apesar da notoriedade de que esta marca goza. Noutros casos as marcas indicam a origem geográfica dos produtos, como EVIAN e SÃO LOURENÇO, para águas minerais.

Noutros casos ainda implicam um nível de qualidade, como as marcas MERCEDES e AUDI, para automóveis mais caros em suas faixas de mercado. Todas estas funções são relevantes. Mas são secundárias. A função primária e essencial das marcas é ajudar os consumidores a fazerem sua escolha dos produtos que querem comprar com base na sua

468 Marca registrada no INPI sob o no. 830909338, de 2011 (aguardando fim de sobrestamento na data em que esta nota foi redigida – 4 de dezembro de 2016).

capacidade distintiva, ainda que esses consumidores possam ignorar (como ignoram na maior parte das vezes) quem fabrica e onde se fabrica o produto.

15.15. Um comentário ao Acordo TRIPS afirma que o Artigo 15 diluiu a função tradicional das marcas como indicações de origem.⁴⁶⁹ Mas, na realidade, o que o Acordo fez foi corrigir uma noção da função das marcas que muitas leis nacionais ainda adotavam no começo dos anos 90 e que a dinâmica do comércio global havia tornada anacrônica. O direito de marcas já tinha começado a afastar-se desse conceito ainda antes mesmo de o Acordo TRIPS ter sido negociado. Mas, curiosamente, o mesmo comentário acrescenta que, se o Acordo tivesse preservado a noção tradicional (e incorreta), o modo de calcular perdas e danos e em caso de contrafação seria diferente – se as marcas fossem meras indicações de origem, os terceiros poderiam usá-las desde que informassem a verdadeira origem.⁴⁷⁰ Mas como as marcas não servem de indicações de origem, o seu uso por terceiros sem autorização constitui uma infração, mesmo que elas sejam acompanhadas pela designação do verdadeiro fabricante.⁴⁷¹ Afinal, o tipo de informação ou de emoção que a marca produz no consumidor não importa. O que importa é que, de algum modo, a marca o ajude a distinguir entre produtos fungíveis. Muitas vezes a escolha é feita com base em fatores que são extrínsecos aos artigos de consumo, como, por exemplo, o prestígio da marca ou a associação do produto a um determinado valor ou causa que o consumidor apoia. As marcas de universidades e de clubes de futebol são exemplos de marcas que indicam prestígio e

afiliação, e que nada têm a ver com a qualidade intrínseca dos produtos.

Quando um ex-aluno compra uma camiseta polo com as palavras

“Washington University in St. Louis” impressas ou bordadas nela, ele

não espera necessariamente que essa camiseta seja de melhor qualidade

ou que tenha características diferentes de uma camiseta que ostente os

dizeres “St. Louis University.” Os estudantes e os ex-alunos dessas duas

prestigiadas instituições acadêmicas do *midwest* dos Estados Unidos, no

entanto, querem ter a certeza de que, quando compram uma dessas

camisetas, estão de alguma forma comprando um produto “legítimo,” no

sentido de que o uso do nome da Universidade em questão foi autorizado

469 Ver ICTSD-UNCTAD, RESOURCE BOOK ON TRIPS AND DEVELOPMENT, pág.

229 (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005).

470 *Id.* p. 230. Isto é possível no que diz respeito às indicações geográficas, desde

que elas não se refiram a vinhos e bebidas espirituosas, nos termos do Artigo

23.1.

471 Por exemplo, vender refrigerantes “Coca Cola fabricado pela Companhia X”

ou bolsas “Louis Vuitton fabricadas pela Companhia Y.”

e que parte dos ganhos resultantes da sua compra serão revertidos à sua

alma mater.

15.16. Este tema foi discutido pelo Tribunal de Justiça da União

Europeia (TJUE) em *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*.⁴⁷²

Neste caso o Tribunal entendeu que, apesar das alegações de que o

infrator havia tomado medidas para evitar confusão entre os produtos

autorizados pelo clube de futebol Arsenal e os outros (que também

ostentavam o nome do clube), o réu havia infringido os direitos de marca:

“Com relação à apresentação da palavra ‘Arsenal’ nas mercadorias em exame [...] e as outras marcagens secundárias [...], o uso desse sinal é feito de modo a criar a impressão de que existe um vínculo material de cunho comercial entre os artigos em questão e o proprietário da marca.”⁴⁷³

No entanto, o problema não estava na confusão do consumidor, mas sim no engano daqueles que vissem os cachecóis com a palavra “Arsenal” em volta dos pescoços de quem os comprasse. A conclusão de que havia uma infração do direito de marca, disse o Tribunal, não era prejudicada pelo fato de que a loja anunciava que aqueles produtos não eram artigos oficiais do Arsenal FC. O problema é que as pessoas que vissem os cachecóis na rua não teriam conhecimento disso.⁴⁷⁴ Isto é, o verdadeiro problema estava na obtenção de ganhos com a exploração desautorizada da reputação alheia.⁴⁷⁵

15.17. As marcas que não designam a origem ou a propriedade dos produtos são aquelas que melhor correspondem à economia global, ou a um mundo de produtores sem rosto. Estes estão espalhados pelo globo, e integram cadeias globais de valor, cada um agregando um elemento na fabricação de produtos complexos. O consumidor não os conhece. Frequentemente, ao celebrar uma transação comercial, o único rosto que o consumidor vê é o do vendedor – e mesmo assim desde que ele não faça a compra pela Internet, pois neste caso ele só verá o rosto do funcionário da empresa de transportes que lhe entregará a mercadoria

⁴⁷² *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*, Caso C-206/01, julgamento de 12 de novembro de 2002.

473 *Id.* parágrafo 57.

474 *Id.*

475 Não obstante, o TJUE afirmou que “É irrelevante que, no contexto desse uso, o sinal seja entendido como uma manifestação de apoio, de lealdade ou de afiliação ao titular da marca.” *Id.* p. 62. Isto não é verdade. A percepção e a visibilidade da marca do Arsenal nos cachecóis como prova de apoio ou afiliação não era só material: era também o principal motivo da infração.

em casa. A indicação da origem já deixou desde há décadas de ser um fator importante na definição das marcas.⁴⁷⁶

15.18. Também aqui a discussão não é meramente acadêmica, pois tem implicações práticas. O reconhecimento desta nova função das marcas na economia global significa que o Acordo TRIPS proíbe que os Membros da OMC exijam que as marcas se prestem para desempenhar outras funções como condição de proteção e registro. Por exemplo, o registro de uma marca não pode ser anulado porque a marca não identifica a origem de um determinado produto que designa. O que importa é que a marca tenha capacidade de distinguir esse produto dos outros que com ele concorrem no mercado.

15.19. Aqui há que assinalar que, infelizmente, a Lei no. 9.279/96 não atentou para este aspecto fundamental do Acordo e manteve, de forma explícita, o caráter anacrônico das marcas como indicação de origem.

Este erro está expresso no texto do art. 123, I:

“Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico,

semelhante ou afim, *de origem diversa*; [...].” (ênfase

acrescentada)

476 Um exemplo claro da evolução do entendimento da função da marca ao longo do século XX encontra-se nas leis da Austrália. A lei de marcas australiana de 1912 definia a marca do seguinte modo: “*Marca de comércio* significa uma marca usada ou com o propósito de ser usada sobre ou em relação com bens, com o objetivo de indicar que eles são os bens do proprietário da marca em razão da sua fabricação, seleção, certificação, manuseio, ou oferta para venda.” Em 1948 esta definição foi alterada: “*Marca de comércio* significa uma marca usada ou com o propósito de ser usada com relação a bens com o objetivo de indicar, ou de modo a indicar, uma relação comercial entre os bens e alguma pessoa tendo direito ou como titular [...] de usar a marca com ou sem indicação da identidade dessa pessoa.” A lei foi novamente alterada em 1995, e a definição de marca, tal como estabelecida pelo Artigo 17, passou a ser assim: “Uma *marca de comércio* é um sinal usado, ou com o propósito de ser usado, para distinguir bens ou serviços distribuídos ou fornecidos no comércio por uma pessoa dos bens e serviços distribuídos ou fornecidos da mesma maneira por outra pessoa.” Isto é, de uma pura indicação da proveniência do produto (em 1912) até uma indicação de origem, mas sem necessariamente indicar a proveniência (em 1948), até uma mera identificação (distintiva) de bens e serviços (em 1995), o conceito da função das marcas na Austrália passou por uma evolução que as trouxe da Idade Média até à Economia Global do final do século XX. A proteção das marcas em todo o mundo passou pela mesma evolução. Recorde-se, no entanto, que já alguns Membros da União de Paris haviam chamado a atenção para a mudança profunda que por que passavam as marcas no comércio internacional quando introduziram

a regra da independência das marcas. Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 2o.

Certamente o legislador qui referir-se à origem de outro empreendimento ou empresa, significando assim produtores ou comerciantes diferentes. Se assim for interpretada, esta disposição não apresenta problemas de compatibilidade com o Acordo (ainda que muitas vezes, como já assinalai, as marcas distingam produtos e serviços das mesmas empresas). Mas se for lida de modo restritivo, de maneira a que só se proteja a marca que identifica o fabricante ou comerciante perante os consumidores, então pode-se estar perante um conflito com o Acordo TRIPS.

5. O ACORDO TRIPS ABRANGE AS MARCAS COLETIVAS MAS NÃO AS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

15.20. A palavra “marcas,” tal como utilizada no Acordo TRIPS, inclui marcas individuais e coletivas. As marcas coletivas, cuja proteção é obrigatória nos termos do Artigo 7 *bis* da Convenção de Paris, em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo, podem ser definidas simplesmente como marcas que pertencem a entidades coletivas. Como as marcas individuais, elas pertencem a uma única entidade, mas a natureza desta é coletiva. Exemplos de entidades singulares de natureza coletiva são as cooperativas e as câmaras e federação de comércio e indústria. As marcas coletivas não são marcas sob cotitularidade. São marcas de uma única entidade e que podem ser usadas pelos membros individuais dessa coletividade, separadamente ou em combinação com suas próprias marcas, e sem necessidade de um contrato de licença.⁴⁷⁷

No que diz respeito ao Acordo TRIPS, a única diferença entre marcas

individuais e coletivas está na natureza dos respectivos titulares. Além disso, os Membros da OMC não podem exigir que os titulares de marcas coletivas tenham um estabelecimento comercial ou industrial em qualquer território (não importa se no território ou fora do território de um Membro da OMC) (Convenção de Paris, Artigo 7 *bis*(1), em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo). A razão disto é que, de modo geral, os titulares de marcas coletivas não se envolvem em atividades de produção e de comercialização de bens e serviços, limitando-se a reunir empreendimentos comerciais com interesses comuns.

15.21. No entanto, para a Convenção de Paris, as marcas coletivas podem ser entendidas de modo diferente. A história das negociações da Convenção de Paris mostra que as marcas coletivas têm sido entendidas como uma mistura de marcas puras (mas de titularidade de uma entidade com natureza coletiva, como explicado) com uma espécie de indicações

477 Ver a este respeito IP/Q2/ALB/1, de 28 de abril de 2003, p. 10.

geográficas e com marcas de certificação. Por exemplo, ao propor, em 1911, a introdução de um dispositivo sobre marcas coletivas na

Convenção de Paris, o Gabinete da União de Paris afirmou

“Existe desde há muito tempo a preocupação com a proteção das marcas coletivas que objetivam garantir que certos produtos sejam originados numa determinada região ou centro, ou

fabricados ou vendidos pelos membros de uma certa associação

[...] No entanto, a Conferência de Bruxelas adotou a decisão:

‘que as marcas coletivas sejam protegidas como marcas

individuais nos países da União’.”⁴⁷⁸

Nos debates em torno do Artigo 7 *bis* da Convenção de Paris, tanto na Conferência de Washington, em 1911, quanto na Conferência de Londres, em 1934 (quando a versão em vigor daquele artigo foi adotado⁴⁷⁹), as delegações exprimiram visões diferentes sobre a noção de marcas coletivas.

Na Conferência de Washington, por exemplo, a França e a Alemanha apoiaram a proteção das marcas coletivas “[...] [E]m termos ligeiramente diferentes daqueles propostos pelo Gabinete de Berna. De acordo com a proposta da França, toda a marca regularmente depositada no país de origem por uma entidade coletiva tendo existência legal nesse país seria aceita para depósito nos outros países como se fosse uma marca individual e sob as mesmas condições e formalidades; mas apenas entidades coletivas dedicadas a atividades comerciais, industriais ou agrícolas seriam autorizadas a beneficiar-se das novas disposições.”⁴⁸⁰

A delegação belga informou que a sua lei de marcas já protegia as marcas coletivas que pertenciam a associações profissionais.⁴⁸¹

Em Londres, o Gabinete, ao apresentar a sua proposta de alteração do Artigo 7 *bis*, voltou a afirmar que as marcas coletivas se destinavam a identificar a origem dos bens e sugeriu que elas desempenhavam também uma função adicional – a de certificação de qualidade:

“Ao longo dos últimos anos, as marcas coletivas têm ganho em importância. O desejo manifestado por alguns países,

478 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A WASHINGTON, *supra* nota 199, p. 52.

479 Em Washington, adotaram-se o texto do parágrafo 1o e da primeira parte do parágrafo 2 do Artigo 7 *bis*. Em Londres foram introduzidos a segunda parte do parágrafo 2o e o parágrafo 3o.

480 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A WASHINGTON, *supra* nota 199, p.

304.

481 *Id.*

províncias e cidades, de designar por meio de uma marca especial a origem de produtos de boa qualidade que vêm do seu solo ou da sua indústria, exige maior atenção. Na disputa comercial, a intervenção das autoridades oficiais ou das corporações⁴⁸² para garantir, no interesse dos produtores, a origem ou até a qualidade dos produtos desempenha um importante papel. Autoridades e corporações frequentemente realçam a sua intervenção mediante um sistema bem organizado de controle e, nesse caso, a marca coletiva visa provar que o bem foi submetido a esse controle. Além disso, vários países ampliaram recentemente suas leis mediante a adoção de disposições detalhadas sobre marcas coletivas. “De acordo com essas leis, a marca coletiva é usada, não pelo solicitante, mas pelas pessoas que foram designadas pela coletividade. A designação é feita pelo regulamento da corporação, quando o pedido é depositado por ela [...]”⁴⁸³ Isto explica por que em Londres se debateu sobretudo se se deveria acrescentar uma referência à natureza pública das entidades coletivas no Artigo 7 *bis*.⁴⁸⁴ Ao final, o ponto de vista manifestado durante a Conferência da Haia, em 1925, de que as entidades coletivas de natureza pública (Estados, províncias e todos os estabelecimentos públicos em geral) podiam também solicitar o registro de marcas

coletivas, foi aprovado.⁴⁸⁵

15.22. No entanto, a divergência entre as delegações quanto ao conceito de marcas coletivas continuou em Londres. A delegação do Reino Unido, por exemplo, disse entender que a proteção deveria ser

⁴⁸² Em francês, “corporação” significa uma associação profissional.

⁴⁸³ Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LONDRES, *supra* nota 208, p. 193.

⁴⁸⁴ *Id.* pp. 281-283 e 407-409.

⁴⁸⁵ *Id.* p. 467. Este entendimento poderia contribuir para resolver uma questão que tem vindo a ser levantada no cenário multilateral nos últimos anos por alguns países, e que diz respeito às chamadas “marcas-país.” Trata-se de sinais distintivos – na sua maioria formas estilizadas dos nomes dos países – que alguns países utilizam para promover seus produtos e seus territórios como destino de turismo. Este tema tem estado na agenda recente da OMPI por iniciativa de alguns Membros que apostam fortemente em turismo, como, por exemplo, a Jamaica. Ver SCT/32/2, de 24 de setembro de 2014, *Revised Proposal by the Delegation of Jamaica*. O argumento das delegações proponentes deste debate é que a proteção conferida pelo Artigo 6 *ter* da Convenção de Paris aos símbolos oficiais dos países não é suficiente, dada a natureza predominantemente comercial das “marcas-país.” Além disso, falta um tratamento harmonizado destas marcas nos vários Membros da União de Paris, o que leva à adoção de critérios diferentes de registrabilidade.

negada às marcas coletivas quando a entidade coletiva se envolvesse ela mesma na venda dos bens com os quais a marca se relaciona. Esta ideia está claramente associada às marcas de certificação (como se verá a seguir). Um dos primeiros documentos preparados pela Secretaria do

GATT para o Grupo Negociador do Acordo TRIPS, e que descrevia as atividades do GATT relativas à propriedade intelectual,⁴⁸⁶ dizia o seguinte sobre o Acordo relativo às Barreiras Técnicas ao Comércio:

“Um dos objetivos do Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio é assegurar que as imposições de uso de marcas não estabeleçam barreiras desnecessárias ao comércio. Com este objetivo, o Artigo 7.2 do Acordo estabelece obrigações de tratamento nacional e de *nmf* com relação ao acesso às marcas de certificação. As marcas de certificação podem receber proteção pelas leis de marcas em muitos países; as disposições do Artigo 7 *bis* da Convenção de Paris sobre marcas coletivas são geralmente interpretadas como também se aplicando às marcas de certificação.”⁴⁸⁷

15.23. Durante as negociações da Rodada do Uruguai a confusão continuou, até um certo ponto. A proposta das CE sobre um projeto de Acordo, por exemplo, dizia (corretamente) que “A palavra ‘marca’ incluirá marcas de serviço e marcas coletivas.”⁴⁸⁸ Os Estados Unidos propuseram que “A palavra ‘marca’ incluirá marcas de serviço, marcas coletivas e marcas de certificação.”⁴⁸⁹ A proposta dos EUA foi apoiada pela Suíça,⁴⁹⁰ enquanto o Japão preferiu seguir a das CE.⁴⁹¹ Havia, portanto, desacordo quanto à abrangência ou não das marcas de certificação pelo Acordo TRIPS. Mas todas as quatro propostas concordavam em que as marcas coletivas estariam cobertas pelo futuro Acordo.

⁴⁸⁶ Ver MTN. GNG/NG11/W/4, de 6 de maio de 1987.

487 *Id.* p. 7.

488 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 10(3).

489 Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 10(2). Durante

a segunda rodada das negociações do Acordo TRIPS (ver, *supra*, a nota 47),

“[r]espondendo a uma pergunta, o representante dos Estados Unidos disse que o

conceito de marca de certificação era semelhante ao de marca coletiva no Direito

européu. Era em geral uma marca fornecida por alguém que não o produtor do

produto, especificando que o produto havia passado certos testes ou era

produzido por um certo grupo, coletividade ou sindicato.” Ver

MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 43.3.

490 Ver MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 211(3).

491 Ver MTN.GNG/NG11/W/74, de 15 de maio de 1990, Artigo 1(1), segundo

parágrafo, Seção sobre as Marcas (p. 5).

15.24. O Presidente do Grupo Negociador, ao compilar as cinco

propostas de projeto de Acordo,⁴⁹² sugeriu a seguinte redação:

“A palavra ‘marca’ incluirá as marcas de serviço, bem como as

marcas coletivas [e] [ou] de certificação.”⁴⁹³

Os colchetes envolvendo as partículas “e” e “ou” mostram o

nível de confusão conceitual entre marcas coletivas e marcas de

certificação, como se as expressões pudessem ser entendidas como sendo

sinônimas. De qualquer maneira, a Minuta de Bruxelas, elaborada pelo

Presidente após as negociações em torno da compilação que ele havia

feito, eliminou essa referência.⁴⁹⁴

15.25. O fato de que, em dezembro de 1991, a referência às marcas

coletivas e de certificação foi eliminada não acabou com a confusão. Por

exemplo, durante a revisão pelo Conselho para TRIPS da legislação de implementação, as Comunidades Europeias fizeram a seguinte pergunta ao Canadá:

“Não há menção às marcas coletivas na Lei de Marcas do Canadá. Em vista disto, por favor confirme que o Canadá cumpre o disposto no Artigo 7 *bis* da Convenção de Paris (1967) em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS.”⁴⁹⁵

O Canadá respondeu que

“O Canadá atende integralmente o disposto no Artigo 7 *bis* da Convenção de Paris, por meio das disposições da Lei de Marcas relativas às marcas de certificação. [...]

“A expressão ‘marca coletiva’ não é definida na Convenção de Paris (1967). No entanto, na pág. 130 do *the Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, G.H.C. Bodenhausen afirma que:

‘[...] As marcas [...] podem em geral ser definidas como sendo sinais que servem não apenas para distinguir os bens e serviços de uma empresa dos das outras empresas, mas também para distinguir a *origem*

⁴⁹² Além dessas quatro propostas submetidas por países desenvolvidos, uma quinta, já mencionada várias vezes, foi apresentada por um grupo de países em desenvolvimento (entre os quais o Brasil). Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1991. Como também já disse, essa proposta dos países em desenvolvimento não revelava grande preocupação com a proteção das marcas, dedicando-lhe apenas um dispositivo. Não se fazia nela qualquer referência às

marcas coletivas.

493 Ver *Status of the Work of the Negotiating Group – Chairman’s Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990.

494 Ver MTN.TNC/W/35/Rev.1, de 1o de dezembro de 1990.

495 Ver IP/Q2/CAN/1, de 27 de junho de 1997, p. 12.

geográfica ou outras características comuns de bens e

serviços de empresas diferentes que usam a marca

coletiva debaixo do controle do seu titular. Estas

marcas geralmente implicam uma certa garantia de

qualidade.’ (ênfase no original)

“A posição do Canadá é que as marcas de certificação à luz da

Lei de Marcas incidem no conceito de marcas coletivas, tal

como entendidas pela Convenção de Paris.”⁴⁹⁶

Também durante a revisão da sua legislação de implementação

do Acordo TRIPS, o México, respondendo a uma pergunta sobre quais

modalidades de propriedade industrial podiam as indicações geográficas

ser protegidas, se referiu às marcas coletivas de modo semelhante:

“No que diz respeito às marcas coletivas, o Artigo 96 da LPI

dispõe que associações ou grupos de produtores, fabricantes,

comerciantes ou prestadores de serviços podem solicitar o

registro de marcas coletivas para distinguir os produtos ou

serviços dos seus membros no mercado daqueles de terceiros.

Este dispositivo devia ser interpretado da mesma maneira que a

interpretação usualmente dada ao Artigo 7 *bis* da Convenção de

Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, i.e., *que as*

marcas coletivas são sinais servindo para distinguir a origem

geográfica ou outras características comuns de produtos e

serviços de companhias diferentes que usam a marca coletiva sob

o controle do seu titular.”⁴⁹⁷ (ênfase acrescentada)

15.26. Isto pode até ser verdade no que diz respeito à Convenção de Paris, uma vez que a noção de marcas coletivas no Artigo 7 *bis* continua por definir. Mas não é verdade no que diz respeito ao Acordo TRIPS. Na verdade, a palavra ‘marca’ tem, no Acordo, um sentido claramente definido, o qual exclui as marcas de certificação bem como as marcas coletivas quando usadas como marcas de certificação ou como indicações geográficas, ou ambas.

15.27. Já ficou dito que as marcas de que o Acordo TRIPS trata são aqueles sinais que servem para distinguir os bens e serviços de um empreendimento dos dos outros empreendimentos. As marcas coletivas desempenham esse mesmo papel se forem usadas da mesma maneira que as marcas individuais, com a diferença de que, em vez de se reportarem a uma empresa individual, referem-se a uma entidade de natureza coletiva. Se usadas de outra maneira, deixam de ser marcas – e podem

⁴⁹⁶ *Id.*

⁴⁹⁷ Ver IP/Q2/MEX/1, de 14 de novembro de 2000, p. 25.

converter-se, por exemplo, em indicações geográficas, passando a ser protegidas por outros dispositivos do Acordo.

15.28. A Secretaria da OMPI reconheceu que as marcas coletivas e as marcas de certificação são sinais de natureza distinta:

“Diz-se que uma marca de certificação desempenha uma função

de garantia, enquanto uma marca coletiva desempenha uma função de identificação. Parece, portanto, que a oposição de uma marca de certificação nos produtos implica a alegação de uma certa qualidade, mas também a distinção desses produtos dos produtos concorrentes que não têm a qualidade certificada. Por outro lado, o uso da marca coletiva permite ao consumidor reconhecer um produto ao qual ele atribui certas qualidades. De fato, o objetivo da garantia que a marca coletiva representa é limitada ao estabelecimento de uma ligação entre a marca e o grupo coletivo que a usa, enquanto que a marca de certificação não pode garantir essa ligação, porque qualquer pessoa pode usar essa marca desde que obedeça aos regulamentos de uso.”⁴⁹⁸

15.29. E é porque as marcas de certificação, num sentido estrito, são distintas das marcas coletivas, que elas não são protegidas pelo Acordo TRIPS e podem seguir – como seguem em vários Membros da OMC – regimes jurídicos diferentes. Por exemplo, os Membros da OMC podem proibir a cessão das marcas de certificação se concomitantemente o estabelecimento ou a parte do fundo de comércio a que pertencem não for também transferido – isto em que pese o Artigo 21 do Acordo.⁴⁹⁹ Os Membros da OMC podem também determinar que quando uma terceira

⁴⁹⁸ *Technical and Procedural Aspects Relating to the Registration of Certification and Collective Marks – Document prepared by the Secretariat, SCT/21/3, de 15 de maio de 2009, parágrafos 12 e 19. A Secretaria da OMPI reconhece também que as marcas de certificação não são abrangidas pela Convenção de Paris nem pelo Acordo TRIPS. Mas não deixa de haver uma certa*

contradição na afirmação de que as marcas de certificação estão fora do âmbito do Acordo TRIPS, se se aceita que as marcas de certificação são marcas que desempenham uma função de distinguir produtos e serviços – afinal, se elas fizessem isso, estariam cobertas pelo Artigo 15.1. Mas, na realidade, não há contradição: quando as marcas de certificação distinguem os produtos que são certificados daqueles que não são, elas não operam como marcas, mas sim como outro tipo de sinal distintivo, pois elas não transmitem nenhum tipo de reputação ou de emoção para o consumidor – elas apenas comunicam uma informação de caráter técnico: “o produto X atende os requisitos técnicos estabelecidos pela organização y.” Como já disse, trata-se, no fundo, de uma forma abreviada de um rótulo.

499 Ver, neste sentido, o art. 45(3) da Lei sobre Direitos de Propriedade Industrial do Sultanato de Omã (Decreto Real no. 67/2008).

empresa cumprir as regras de normalização previstas no regulamento de uma determinada entidade, se acaso esta entidade recusar a certificação, aquela empresa pode utilizar a marca da entidade certificando aquele cumprimento.⁵⁰⁰ Trata-se de um tipo de licença compulsória. Se as marcas de certificação estivessem abrangidas pelo Acordo, esta prática estaria também proibida pelo Artigo 21. Outra consequência prática da distinção está em que os titulares de marca de certificação estão naturalmente – por uma razão de conflito potencial de interesses – proibidos de utilizar as suas marcas para distinguir seus próprios produtos e serviços.⁵⁰¹ Os Membros da OMC, finalmente, não estão obrigados a proteger marcas de certificação – apesar de ser grande o número de países que dispõem sobre sua proteção e controle pelas

agências governamentais reguladoras de diversos produtos e serviços no mercado.⁵⁰²

15.30. A Lei no. 9.279/96 estabelece corretamente a distinção entre marcas coletivas e marcas de certificação no seu art. 123.⁵⁰³ As regras relativas à sua utilização (arts. 147 a 154), no entanto, são ambíguas. Por um lado, não deixam claro que, no caso das marcas de certificação, os titulares não as podem usar para certificar os seus próprios produtos e serviços. Em segundo lugar, o tema da possibilidade de uso por terceiros que cumpram as normas técnicas não está claro. O art. 150 (“O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.”) pode ser interpretado nesse sentido, mas a exigência de que o regulamento contenha uma “autorização” pode ser um fator complicador. A solução será considerar que o fato de o regulamento

⁵⁰⁰ Dispõe neste sentido o art. 46 da Lei de Omã.

⁵⁰¹ Neste sentido, ver a Lei de Omã, art. 44(3), e a lei de marcas dos Estados Unidos (conhecida como *Lanham Act*), 15 U.S.C. 1127.

⁵⁰² Dada a noção pouco clara das marcas coletivas no Artigo 7 *bis* da Convenção de Paris, os Membros da União de Paris podem adotar uma posição restritiva e apenas proteger aquelas marcas coletivas que distinguem os bens e serviços dos membros individuais de uma entidade coletiva com relação aos bens e serviços dos empreendimentos que não pertencem a essa entidade. Esses Membros não estão, portanto, obrigados a proteger marcas coletivas que são utilizadas como marcas de certificação.

⁵⁰³ “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

[...]

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

II - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”

descrever em pormenor as regras técnicas a serem cumpridas pelos produtores já, em si, implica a autorização para que qualquer produto que cumpra essas regras utilize a marca de certificação, mesmo na improvável hipótese de, por razão arbitrária, o titular se opuser.

6. MARCAS DE SERVIÇO

15.31. O Acordo TRIPS abrange não só marcas para mercadorias mas também marcas para serviços. A Convenção de Paris já dispunha sobre a obrigação de proteger marcas de serviços, mas não de registrá-las.^{504/505}

Além disso, como Bondenhausen explicou, os Membros da União de Paris não estão obrigados a legislar sobre a proteção das marcas de serviço. Eles podem chegar a esse resultado mediante a introdução de regras sobre a repressão da concorrência desleal.⁵⁰⁶ O Acordo TRIPS obriga os Membros da OMC não apenas a tornar o registro de marcas de serviço disponível mas também a estabelecer a proteção mediante leis ou regulamentos nacionais.

7. CARÁTER DISTINTIVO

15.32. O critério fundamental para identificar as marcas que devem ser registradas é o seu caráter distintivo. Sempre que os sinais forem distintivos, e se não incidirem nas exceções admitidas pelo Artigo 15, e

obedeçam às disposições da Convenção de Paris, os Membros da OMC são obrigados a considerá-los como suscetíveis de registro. A negação dessa suscetibilidade para sinais distintivos, observados aqueles condicionamentos, é, portanto, uma violação do Acordo TRIPS.

504 O Artigo 6 *sexies* da Convenção de Paris dispõe:

“Os países da União *se comprometem* a proteger as marcas de serviço.

Não são obrigados a prever o registro dessas marcas.” (ênfase acrescentada)

A forma verbal *se comprometem* significa mais do que uma mera possibilidade: representa uma obrigação. Se não fosse assim, a expressão *se comprometem* seria substituída por *podem*. Portanto, os Membros da União de Paris que não tiverem aderido à OMC estão já obrigados a proteger as marcas de serviço.

505 Este é o único momento em que o Acordo TRIPS se refere a serviços. Como expliquei noutra lugar, o Acordo TRIPS poderia ser considerado como um anexo do GATT 1947, já que ele se concentra na propriedade intelectual relacionada com o comércio internacional de mercadorias. Ver Nuno Pires de Carvalho, PATENTLY OUTDATED, *supra* nota 8, p. 82, nota 214.

506 Ver Bodenhausen, *supra* nota 72, pp. 122-123.

15.33. Há um aspecto importante nesta última frase. Ao contrário do que ocorre com os desenhos, no que respeita às marcas a obrigação dos Membros é *registrar e proteger*, e não apenas proteger. Além disso, os Membros têm a obrigação de exigir o registro como condição para a proteção – isto significando que a presunção de carácter distintivo que resulta do registro é uma condição de proteção – a menos que a marca em questão tenha adquirido carácter distintivo mediante uso (Artigo 16.1).

Não obstante, os Membros podem – como alguns fazem – exigir que os titulares de marcas cujo caráter distintivo seja provado pelo uso prévio as registrem (ou solicitem o seu registro) como condição para a imposição das medidas para fazê-las respeitar. Alguns Membros adotaram solução idêntica com respeito a marcas notoriamente conhecidas não registradas.⁵⁰⁷

15.34. O tema do caráter distintivo deixa em aberto o modo pelo qual os Membros da OMC podem aferi-lo. Começemos pelas exceções. O Artigo 15 admite que, em quatro hipóteses, sinais distintivos podem não ser suscetíveis de registro: falta de caráter distintivo intrínseco; falta de perceptibilidade visível; incompatibilidade com outros motivos admitidos pela Convenção de Paris; e falta de uso. Na primeira hipótese, trata-se de marcas cujo caráter distintivo não lhes é intrínseco,⁵⁰⁸ mas que o adquiriram em função do uso. Esses sinais são distintivos, mas não de forma intrínseca. Os Membros da OMC podem considerar esses sinais registráveis ou não. Trata-se de uma faculdade, não de uma obrigação.

A obrigação de registro (e de proteção) só diz respeito aos sinais intrinsecamente distintivos – isto é que o são, independentemente de uso.

15.35. O Artigo 15.1 refere-se ao modo pelo qual o caráter distintivo de um sinal (que não o tem intrinsecamente) pode ser adquirido. O Artigo 15 poderia simplesmente dizer “caráter distintivo [...] adquirido posteriormente” ou simplesmente “caráter distintivo [...] adquirido.” Em vez disso, o Acordo refere-se ao caráter distintivo gerado pelo uso (chamado também de “significado secundário”). Mas há outros modos,⁵⁰⁷ Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 16.2.

508 Um exemplo interessante da análise do caráter distintivo de uma marca é o das decisões do Tribunal Geral da União Europeia negando o registro ao padrão figurativo de xadrez (quadrados brancos e cinza e quadrados marron e cinza) utilizado em bolsas LOUIS VUITTON. O Tribunal começou por decidir que o padrão xadrez utilizado nas bolsas é comum, sem nada de criativo e distintivo em si mesmo. Portanto, para ser registrável, teria que ter adquirido significado secundário. Mas o tribunal entendeu que a LOUIS VUITTON não havia feito prova suficiente de que os consumidores, em todo o mercado da União Europeia – isto é, em, todos os seus 28 Estados Membros – aprenderam a identificar esse padrão com bolsas da LOUIS VUITTON. Ver *Louis Vuitton Malletier v. OHIM*, Casos T-359/12 e T-360/12, julgamentos de 21 de abril 2015, 2ª Turma.

que não necessariamente o uso, para que um sinal adquira significado secundário que o torne distintivo: a promoção e a propaganda, por exemplo. O fato de que o Artigo 15.1 não se refere a estas outras maneiras de um sinal intrinsecamente não distintivo adquirir caráter distintivo não proíbe os Membros da OMC de adotar esta solução, mediante a adoção de uma definição ampla de uso. Na realidade, os Membros da OMC podem simplesmente aceitar que os sinais com caráter distintivo sejam registráveis, independentemente de como adquiriram esse caráter distintivo. Não faria sentido excluir do registro sinais cujo caráter distintivo foi adquirido em resultado de promoção quando esta é admitida como um elemento suficiente para a afirmação de notoriedade de uma marca, independentemente de uso efetivo no comércio. Portanto, o Artigo 15.1 menciona o uso enquanto exemplo de como o caráter distintivo de um sinal pode ser adquirido *a posteriori*.

Mas esse não é necessariamente o único meio pelo qual um sinal pode adquirir caráter distintivo. Os Membros podem aceitar outros meios.

15.36. Todos os sinais que são intrinsecamente distintivos e que são visualmente perceptíveis devem ser registráveis. O Artigo 15.1 prevê uma lista de sinais distintivos que é apenas ilustrativa. Está, portanto, incompleta. Outros exemplos poderiam ser acrescentados a essa lista, tais como as formas dos produtos em duas ou três dimensões, as respectivas embalagens, os hologramas e as marcas móveis. O Artigo 15.1 menciona aqueles sinais cujo caráter inerentemente distintivo foi admitido pelos negociadores, por consenso. Mas as várias propostas do Acordo TRIPS sugeriam outros exemplos:

- proposta das CE: “quaisquer sinais suscetíveis de ser representados graficamente, em particular palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, numerais, a forma de bens ou das suas embalagens;”⁵⁰⁹

- proposta dos EUA: “pelo menos qualquer sinal, palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, numerais, cores, a forma de bens ou das suas embalagens;”⁵¹⁰

- proposta da Suíça: “pode consistir em particular em palavras, letras, numerais, representações gráficas, formas tridimensionais, cores, ou qualquer combinação destes

elementos;”⁵¹¹

509 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 10(1).

510 Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 10(1).

511 Ver MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 211(2).

- proposta do Japão: “quaisquer marcas particularmente,

palavras, incluindo nomes de pessoas, figuras, letras, numerais,

símbolos, ou qualquer combinação destas.”⁵¹²

15.37. Nestas quatro propostas havia dois elementos de divergência. Um era a referência pelas Comunidades Europeias “a sinais suscetíveis de ser representados graficamente.” Lendo este texto em termos amplos, ele abrange não apenas sinais visualmente perceptíveis, mas também sinais que não o são, desde que possam ser representados graficamente. Por exemplo, um som não é visualmente perceptível, mas pode ser representado por uma pauta musical ou um diagrama de frequência. Um aroma pode, em certa medida, ser representado por uma fórmula química. Estes são exemplos de representações indiretas dos sinais. A compilação pelo Presidente do Grupo mencionou “outras representações gráficas,” o que já implicava uma alteração na proposta das CE.⁵¹³

15.38. O segundo elemento era a referência às cores individuais implícita na proposta dos Estados Unidos e da Suíça. A ideia de registrar cores individuais como marcas foi terminantemente recusada por um número considerável de delegações, durante as negociações. A Nova Zelândia, a Noruega, a Austrália, Hong Kong, o Canadá e o Japão afirmaram que uma cor isolada não podia constituir uma marca por si mesma. Ela até podia adquirir caráter distintivo em combinação com um outro elemento

qualquer, tal como uma palavra ou outro sinal.⁵¹⁴ Esta rejeição foi

refletida no texto final do Acordo. O fato de que o Artigo 15.1 se refere

a combinações de cores significa, *a contrario*, que os Membros da OMC

não estão obrigados a registrar (nem a proteger) cores isoladas,

individuais, como marcas. O modo como o Artigo 15.1 foi redigido

512 Ver MTN.GNG/NG11/W/74, de 15 de maio de 1990, Artigo 1(1), Seção

sobre Marcas, p. 5.

513 Ver MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, Seção 2 (Marcas),

Artigo 1A.1. A questão não está em que “outras representações gráficas” podem

constituir marcas, mas sim em que quaisquer sinais, incluindo aqueles que não

são visualmente perceptíveis mas que podem ser reproduzidos graficamente,

podem constituir marcas. Conclui-se, portanto, que a compilação do Presidente

rejeitava a ideia de fazer os sinais não visualmente perceptíveis obrigatoriamente

registráveis.

514 Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 14;

MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, pp. 7 e 9;

MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990. Os EUA mais tarde

esclareceram que concordavam que a obrigatoriedade de registro fosse limitada

às combinações de cores, ficando o registro das cores isoladas a critério exclusivo

da lei nacional. Ver MTN.GNG/NG11/21, de 23 de janeiro de 1990, p. 7. O TLT

faz referência à possibilidade de as Partes Contratantes tornarem cores (enquanto

“elementos distintivos da marca”) registráveis. Ver o Artigo 3(1)(a)(x).

revela que a exclusão das cores individuais da lista de sinais registráveis

foi propositada. Note-se que a palavra “combinação” é utilizada duas

vezes nessa lista: na primeira vez, ela é usada em associação com cores;

e, na segunda vez, com “esses sinais.” Segue-se que os negociadores do Acordo quiseram referir-se especificamente a “combinações de cores” em oposição a “cores” ou a “cores isoladas ou individuais.” Isto significa que, em princípio, os redatores do Acordo preferiram tomar posição contra o carácter inerentemente distintivo de cores isoladas, mas os Membros podem aceitar o seu registro quer por lhes atribuírem carácter distintivo intrínseco quer mediante aquisição por uso (ou outro meio qualquer).⁵¹⁵ Dada a natural escassez de cores, aceitar o seu registro pode levar a que a proteção produza efeitos anticompetitivos, na medida em que os titulares podem adquirir exclusividade sobre algo com relação ao qual os concorrentes terão natural dificuldade em criar alternativas. O mesmo já não ocorre com as combinações de cores, as quais têm inúmeras variações possíveis.

15.39. Uma discussão diferente pode suscitar-se a respeito de alguns sinais que estão numa zona cinzenta entre carácter distintivo e falta de carácter distintivo, tais como as chamadas “marcas de posição.” Trata-se de sinais que ajudam os consumidores a escolher os produtos que buscam, mas que ainda assim não apresentam elementos constitutivos dignos de nota. Por exemplo, riscas coloridas colocadas num certo lugar específico em sapatos.⁵¹⁶ Riscas colocadas de modo padronizado na asa posterior de um avião, como é o caso conhecido da AIR FRANCE, poderia ser outro exemplo. Cabe aos Membros da OMC decidir quando esses sinais são registráveis por terem carácter distintivo intrínseco ou quando necessitam de prova do significado secundário.

15.40. A segunda exceção à obrigação de registrar (e de proteger) sinais

distintivos diz respeito aos sinais que não são visualmente perceptíveis.

Isto refere-se a sons, aromas e sabores. Não importa se esses sinais têm muito ou pouco caráter distintivo, e tão pouco importa como é que o adquiriram – os Membros da OMC podem excluí-los do registro (e da 515 Ver IP/Q2/BEL/1, de 13 de agosto de 1997; IP/Q2/ESP/1, de 14 de outubro de 1997, p. 3; IP/Q2/CHE/1, de 17 de outubro de 1997, p. 7; IP/Q2/NOR/1, de 24 de setembro de 1997, p. 5.

516 Ver Nikos Prentoulis, *OHIM and footwear position marks: latest account*, 26 de setembro de 2013, Marques Class 46, acessível em marques.org. (informando que o Tribunal de Recursos da OHIM aceitou o registro de uma marca de posição em sapatos esportivos, apesar da falta de originalidade ou criatividade significativa, posto que o elemento figurativo dessa marca era “suficientemente excêntrico em termos geométricos para poder ser descrito como uma ‘etiqueta banal’.”). O fato de que os consumidores se tinham habituado a recorrer a esse tipo de sinal para fazerem suas escolhas foi considerado relevante pelo Tribunal. proteção, pelo menos no marco das leis de marcas – a sua proteção pela repressão da concorrência desleal é outro tema e depende de outros fatores). Bodenhausen afirmou que, dependendo de como a lei nacional trata os sinais não visualmente perceptíveis, os Membros da União de Paris não estão obrigados a protegê-los, mesmo quando estão registrados no país de origem do solicitante estrangeiro e o pedido correspondente é depositado “tal e qual.” A justificativa de Bodenhausen é a seguinte:

“Os Estados Membros, *não* estão, no entanto, obrigados a *interpretar a noção de uma marca* de maneira divergente da da sua legislação nacional. Se, portanto, um objeto tridimensional,

ou uma ‘música assinatura’ é registrada como marca no país de origem mas não é considerada uma ‘marca’ em outro país, este último país não é obrigado a registrar e proteger essas matérias.”⁵¹⁷

Este entendimento também se aplica ao Acordo TRIPS, ainda que o Acordo imponha certas restrições à liberdade dos Membros da OMC de decidir o que é uma marca. Uma marca, segundo diz o Artigo 15.1, é um sinal capaz de distinguir os bens ou serviços de um empreendimento dos dos outros empreendimentos. O Artigo 15.1 acrescenta que a perceptibilidade visual dos sinais pode ser exigida “como condição para o registro,” e não como um elemento constitutivo das marcas. Portanto, em princípio, o registro e a proteção de um som registrado pelo titular em seu país de origem e que tenha adquirido caráter distintivo através do uso não poderia ter o registro negado em outro Membro da OMC pelo motivo de não constituir uma marca, segundo o Artigo 6 *quinqües* da Convenção de Paris. Também em princípio, se esse som desempenhar a função que o Artigo 15.1 atribui às marcas, o seu registro em outros Membros da OMC só poderia ser negado pelos motivos previstos na Seção B do Artigo 6 *quinqües* da Convenção de Paris. No entanto, os motivos previstos neste dispositivo são qualificados pelo Acordo TRIPS como “outros motivos,” isto é, “motivos ‘diferentes ou distintos [daqueles] já mencionados’ no Artigo 15.1 do Acordo TRIPS,” como o Grupo Especial explicou no Relatório da controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*.”⁵¹⁸ Portanto, se um motivo para negar registro no Artigo 15.1

for eventualmente incompatível com os motivos previstos na Convenção de Paris, aquele deverá prevalecer para os Membros da OMC. No que respeita aos “outros motivos” não há risco de conflito – afinal, esses motivos são “outros,” isto é, são adicionais àqueles de que o Acordo trata. Em conclusão, quando um Membro da OMC nega o registro de

517 Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 111.

518 Ver *supra* nota 157, WT/DS176/R, de 6 de agosto de 2001, p. 8.53.

marcas sonoras porque não são visualmente perceptíveis, um depositante estrangeiro de uma marca sonora que reivindica proteção “tal e qual” poderá ter o seu pedido negado, ainda que o Artigo 6 *quinquies* não permita o indeferimento ou a anulação de marcas “tais e quais” com base nesse motivo. Para os Membros da OMC, o Artigo 15.1 prevalece sobre o Artigo 6 *quinquies* – mas este continuará a ser aplicável nas relações dos Membros da União de Paris entre si, nos termos do Artigo 2.2, como se explicou.

15.41. Além dessas exceções ao registro obrigatório de sinais distintivos como marcas, o Acordo TRIPS aceita também, no Artigo 15.3, que as marcas não sejam registráveis quando não são usadas ou quando não há intenção de usá-las. Além disso, o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS incorporou as exceções à registrabilidade que são admitidas pela Convenção de Paris. Ainda que não preveja uma definição de marcas registráveis, a Convenção de Paris prevê motivos pelos quais marcas podem ter seu registro proibido, ainda que tenham caráter distintivo. Essa previsão está no Artigo 6 *quinquies* e é feita no contexto do registro e da proteção “tal e qual:” marcas que são contrárias à moralidade e à

ordem pública e, em particular, as que são de natureza a enganar o público (Artigo 6 *quinquies*(B)(3)); e marcas cujo registro constitui em si mesmo um ato de concorrência desleal. Além disso, o Artigo 6(1) da Convenção de Paris admite que outras condições para o depósito de pedidos e o registro de marcas (tais como a propriedade das marcas, como ficou decidido pelo Grupo Especial e pelo Órgão de Apelação em *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, ou a exigência de que o requerente possua uma empresa industrial ou comercial⁵¹⁹), sejam impostas pela legislação nacional dos Membros da União.⁵²⁰

15.42. É importante observar que as condições de registrabilidade (ou, melhor, de anulação) estabelecidas pelo Artigo 6 *quinquies* da Convenção de Paris são obrigatórias. Elas aplicam-se não só aos pedidos de registro “tal e qual,” mas a todos os pedidos. Os sinais desprovidos de caráter distintivo em termos absolutos, por exemplo, não podem ser registrados, posto que o seu registro (e a conseqüente oponibilidade contra terceiros) prejudicaria o comércio legítimo. Enquanto as duas últimas frases do Artigo 15.1 estabelecem motivos de recusa de registro de forma autorizativa (“*poderão* condicionar a possibilidade do registro” e “*poderão* exigir”), o Artigo 6 *quinquies* estabelece “outros motivos” de

⁵¹⁹ Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 111.

⁵²⁰ O Artigo 62.1 do Acordo TRIPS, no entanto, exige que quaisquer outras condições relativas a formalidades estejam sujeitas a um critério de razoabilidade, como se verá nos comentários a esse dispositivo.

forma impositiva (“*may be neither denied registration nor*

invalidated”).521

15.43. Apesar das várias inclusões e exclusões da registrabilidade constantes tanto da Convenção de Paris quanto do Acordo TRIPS, não existe definição precisa de caráter distintivo. Portanto, os Membros podem estabelecer essa definição em seu sistema e prática jurídicos, nos termos do Artigo 1.1. No entanto, ao contrário da noção de novidade para as invenções e os desenhos industriais, que os Membros podem definir em suas leis nacionais, a noção de caráter distintivo é limitada por dois elementos do próprio Acordo. Um é o conceito das marcas, tal como expresso no Artigo 15.1. Trata-se de um conceito objetivo. Mas porque muitas vezes a dúvida sobre o caráter distintivo surge antes mesmo de a marca ser utilizada – isto é, antes de ser confrontada no mundo real com marcas para produtos e serviços concorrentes – um segundo elemento é encontrado no Artigo 16.1: os sinais cujo uso possa causar confusão entre os produtos e serviços de um empreendimento e os de outros empreendimentos não têm caráter distintivo. A margem de atuação dos Membros da OMC está, portanto, na identificação desses dois elementos, de acordo com o já mencionado Artigo 1.1. Por exemplo, os Membros podem entender que quando os sinais têm natureza puramente funcional e, portanto, resultam exclusiva ou principalmente das características técnicas dos bens ou serviços, não têm caráter distintivo. A forma dos sulcos de um pneu não é distintiva como designação de pneus. O aroma específico de um perfume não é distintivo na medida em que resulta da composição química desse perfume. Por outro lado, a probabilidade de confusão pode significar uma efetiva probabilidade ou uma meramente

potencial probabilidade (trata-se de níveis diferentes de probabilidade, e os institutos nacionais de marcas podem preferir um critério mais estrito de probabilidade efetiva para justificar um indeferimento de pedido de registro). Por outro lado, o caráter distintivo é um tema substantivo, não formal. Isto significa que deve ser examinado com relação ao caráter

521 Note-se que esta observação é feita a partir do texto original, na versão inglesa (a qual foi o idioma utilizado nas negociações da Conferência de Estocolmo, em 1967). Infelizmente a versão brasileira do parágrafo B do Artigo 6 *quinquies* da Convenção de Paris não seguiu a técnica de redação original com precisão. A versão brasileira diz: “Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: [...].” A versão original diz: “Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases: [...].” (“As marcas abrangidas por este Artigo não podem ter o registro negado nem podem ser anuladas exceto nos casos seguintes: [...].” O texto brasileiro colocou na forma afirmativa o que está, no original, na negativa. Trata-se de um erro de técnica de tradução, ainda que o sentido não seja diferente.

distintivo efetivo, e não com relação a questões de classificação de produtos e serviços.^{522/523} Com efeito, afirma-se com frequência que a classificação de produtos e serviços para os fins de registro é o principal critério de aferição do caráter distintivo. Mas não é. A classificação é um mecanismo que facilita o processamento administrativo de pedidos, bem como o cálculo das taxas devidas pelos solicitantes. Pode ser também utilizada como um mecanismo de busca de sinais idênticos ou parecidos (para produtos idênticos ou parecidos). Mas não pode servir de critério

único ou definitivo do caráter distintivo. Não só há produtos e serviços dentro da mesma classe que não são semelhantes ou mesmo afins (e portanto, marcas registradas para produtos dentro da mesma classe não gerariam uma probabilidade de confusão) mas também há produtos e serviços de classes diferentes que podem ser semelhantes ou afins (e as respectivas marcas podem dar origem a confusão ou à sua probabilidade).

15.44. Neste ponto refiro-me à coexistência de sinais semelhantes, o que significa que os sinais introduzidos posteriormente ao primeiro não têm caráter distintivo. No entanto, o titular da marca pode autorizar terceiros a usar e a registrar marcas semelhantes ou idênticas à sua para distinguir produtos semelhantes ou idênticos (geralmente manifestada em documentos escritos chamados de “cartas de consentimento”).

Alguns institutos nacionais de marcas aceitam essa autorização de modo a registrar essas marcas.⁵²⁴ O Artigo 6 *quinqüies*(B)(1) da Convenção de Paris (em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS) obriga os

⁵²² Ver o Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os Fins de Registro de marcas, de 15 de junho de 1957, tal como revisto em Estocolmo, a 14 de julho de 1967, e em Genebra, a 13 de maio de 1977, e alterado a 28 de setembro de 1979.

⁵²³ Dispõem neste sentido, por exemplo, o Artigo 14.2(9)(b), Capítulo Catorze, do Acordo de Livre Comércio Estados Unidos-Bahrain, o qual entrou em vigor em 2016, e o Artigo 16.2(10)(b) do Acordo de Livre Comércio Estados Unidos-Colômbia, o qual entrou em vigor em 2011.

⁵²⁴ As cartas de consentimento, no entanto, são objeto de análise cuidadosa,

sobretudo no que toca à natureza da relação entre as partes. Neste contexto, MARQUES informou sobre um caso que se passou na Polónia, onde o Instituto de Propriedade Industrial, com a aprovação posterior do Supremo Tribunal Administrativo, se recusou a aceitar uma carta de consentimento por causa da natureza não permanente do vínculo entre as duas empresas. Havia uma preocupação com a possibilidade de que, em função da natureza desse vínculo, as relações entre as duas empresas podia mudar no futuro, com consequências imprevisíveis para as condições sob as quais os sinais idênticos seriam utilizados pelos rivais (os quais deixariam de estar numa posição de cooperação). Ver Tomasz Rychlicki, *Poland: problems with letters*, 13 de março de 2012, marques.org.

Membros da OMC a negar registro de (e a anular, se concedido o registro) marcas que *infringem* direitos adquiridos por terceiros. Mas no caso em que for dada a autorização pelo titular, não existe infração. De qualquer modo, por uma questão de política pública, as autoridades nacionais deveriam assegurar que a autorização seja dada de modo a garantir que os consumidores não sejam enganados caso o titular da marca mude de ideia mais tarde.⁵²⁵ Pode-se traçar um paralelo entre esta situação (ainda que os fatos sejam distintos) com o disposto no Artigo 5(C)(3) da Convenção de Paris, o qual dispõe sobre o uso simultâneo da mesma marca para designar produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados cotitulares da marca.

15.45. Existe uma grande diferença entre os sinais que não podem constituir marcas porque não têm carácter distintivo e os sinais que podem

constituir marcas mas com relação aos quais os Membros da OMC podem negar registrabilidade porque, por exemplo, não são visualmente perceptíveis. Com relação aos sinais que são intrinsecamente não distintivos em razão da sua natureza funcional, assinale-se que não é o elemento funcional em si mesmo que desqualifica esses sinais como marcas, mas a ausência de arbitrariedade em sua aparência. A forma externa só não é distintiva se não puder ser diferente. Uma peça da carroceria de um automóvel é funcional se a sua forma for totalmente ditada por um objetivo técnico – por exemplo, aumentar o seu efeito aerodinâmico. Mas se o mesmo objetivo puder ser cumprido por meio de outras formas, então o desenho adquire arbitrariedade, no sentido de que considerações estéticas passam a ditar a escolha da forma, ainda que dotada de funcionalidade. Essa forma, portanto, torna-se distintiva para os fins do Artigo 15.1 (bem como esteticamente motivada para os fins da última frase do Artigo 25.1).⁵²⁶ Dependendo das opções seguidas pelos Membros da OMC em suas leis de implementação do Acordo, um sinal puramente funcional pode ainda ser registrável, desde que tenha adquirido significado secundário. Como se discutirá nos comentários ao Artigo 25, a noção de funcionalidade – que, no que diz respeito às marcas, se opõe à noção de caráter distintivo – não é óbvia. Não é raro que a funcionalidade e a criatividade artística se encontrem e se unam na

⁵²⁵ Sobre cartas de consentimento, ver SCT/22/5, de 2 de fevereiro de 2010, *Summary of Replies to the Questionnaire on Letters of Consent – Document prepared by the [WIPO] Secretariat*.

⁵²⁶ Ver uma discussão sobre a proteção pelos desenhos industriais das formas de

peças de reposição de carrocerias de automóveis nos comentários ao Artigo 25.1,

infra.

forma externa de um artigo ou de um sinal distintivo – quando fica realmente muito difícil separá-las.

15.46. O sabor a morango de um iogurte de morango não tem caráter distintivo: é puramente funcional na medida em que é ditado pela combinação de ingredientes que compõem o iogurte, combinação essa que visava dar-lhe o sabor de morango. Já o aroma de morango de um óleo lubrificante é inteiramente arbitrário. Mas a fragrância de um perfume é funcional. Resulta da fórmula química que está na base da composição do perfume. E aqui não importa quão criativa ou complexa é a fórmula química do perfume – na medida em que essa fórmula é um elemento técnico que serve à função do perfume, ela não tem arbitrariedade. Não importa também que outras fórmulas possam ser utilizadas para chegar ao mesmo ou a outros aromas – não existe arbitrariedade, pois a finalidade de um perfume é ter aroma. Portanto, o aroma de um perfume não pode nunca ser uma marca por lhe faltar caráter distintivo. Mas a cor de um perfume, sim, pode ter esse caráter, se acaso é acrescentada ao perfume para torná-lo mais distintivo e atrativo. A arbitrariedade que distingue um sinal distintivo, e que se opõe à funcionalidade, está sempre ligada a uma característica do produto que nada tem a ver com sua função. A cor de uma lâmpada não pode ter caráter distintivo. O som de uma buzina de automóvel pode ter caráter distintivo para identificar o automóvel, mas não para designar a buzina, enquanto peça de reposição do automóvel. Aromas, sabores e sons não

são visualmente perceptíveis mas têm caráter distintivo se contribuem para distinguir produtos de um empreendedor dos produtos de outro empreendedor. O rugido de um leão é distintivo de filmes e dos serviços de distribuição. O som do motor de um automóvel ou de uma motocicleta tanto pode ter caráter distintivo quanto não – tudo depende do que, no motor, causa o som. Se um som peculiar, como no caso do som gerado por alguns motores da PORSCHE e da HARLEY-DAVIDSON, é causado por elementos funcionais, não arbitrários do motor, então não tem caráter distintivo, por mais que os consumidores se habituem a identificar esses veículos pelo som que produzem.⁵²⁷ O aroma que os consumidores sentem quando entram em certas lojas, não importa em que cidade de que país – como da OSKLEN, por exemplo, uma marca de origem brasileira, ou da ABERCROMBIE & FITCH – são certamente sinais de caráter distintivo, pois compõem o conjunto de elementos

⁵²⁷ Em 1994 a companhia Harley-Davidson depositou no USPTO um pedido de registro de marca sonora, descrita como consistindo “no som de escapamento das motocicletas da requerente, produzido pelas duas bielas, em posição V, do colo da manivela, quando os motores estão em uso.” A Honda fez oposição ao pedido. Em 2000 o pedido foi abandonado depois de uma “decisão *inter partes* do Órgão de Julgamento e Recurso de Marcas.” Informação obtida em www.uspto.gov.

identificador dos estabelecimentos e dos produtos que vendem. Esses aromas, na realidade, são tão distintivos quanto as marcas e os títulos de estabelecimento colocados à entrada dos estabelecimentos.

15.47. A principal razão pela qual o Acordo TRIPS autoriza os Membros da OMC a não registrar como marcas (e a não proteger como tais) os

sinais não visualmente perceptíveis,⁵²⁸ ainda que distintos, tem a ver com a prova da existência desses sinais. Quando um pedido se refere a uma marca visualmente perceptível, o comerciante submete uma foto, um desenho, um modelo, uma transcrição, como prova da existência e da forma da marca. O problema está em fazer o mesmo com relação a sons, tais como o rugido de um leão, ou a aromas, tal como o cheiro da terra molhada depois da chuva. Não há pauta musical nem fórmula química capaz de definir esses sinais, e muito menos a emoção que eles provocam no consumidor. Como descrever uma sensação tátil quando se toca a seda? Ou a frescura do sabor de morango? Estas são perguntas para as quais o Comitê de Marcas da OMPI andou buscando respostas.⁵²⁹

15.48. Um autor observou que esta discussão é de crucial importância porque não se trata apenas de definir os direitos, mas também de encontrar os mecanismos adequados que possibilitem eficientes sistemas de registro. A finalidade do registro é informar terceiros sobre a

⁵²⁸ Os sinais visualmente não perceptíveis são frequentemente chamados de “marcas não tradicionais.” Ver, *e.g.*, *Non-Traditional Marks – Key Learnings, Document prepared by the [WIPO] Secretariat, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT/18/2*, de 31 de outubro de 2007. Mas elas nada têm de “não tradicional” – muito pelo contrário, elas são tão tradicionais quanto as marcas visualmente perceptíveis. Basta passar duas ou três horas numa das praias da zona sul do Rio de Janeiro para começar a identificar os vendedores que percorrem a praia apregoando uma enorme variedade de produtos. Como eles vêm e voltam, ao final de algum tempo o banhista já pode identificar, de longe, apenas pelo modo como entoam o

pregão, os diferentes vendedores e os produtos que vendem. Esses pregões são marcas. Podem não ser registráveis e protegidos pela lei brasileira como tais (o art. 122 da Lei no. 9.279/96 limita o conceito de marca aos sinais visualmente perceptíveis), mas a sua proteção resulta da linguagem ampla do art. 195, III (o emprego de meio fraudulento – incluindo a imitação de marcas visualmente não perceptíveis de terceiros – para desviar a clientela de outrem deve ser reprimido como ato de concorrência desleal).

529 Cf. SCT/18/9 de 16 de novembro de 2007, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Eighteenth Session, Geneva, November 12 to 16, 2007, *Summary by the Chair*, e SCT/19/2, de 28 de abril de 2008, *Representation and Description of Non-Traditional Trademarks – Possible Areas of Convergence - Document prepared by the Secretariat*.

existência dos direitos.⁵³⁰ Há, portanto, uma dimensão de política pública nessa informação, pois só a publicidade apropriada enseja segurança jurídica. Esse mesmo autor sugeriu que a solução para o problema pode ser de natureza puramente técnica, mediante o aperfeiçoamento dos sistemas de registro das marcas. Por exemplo, bases de dados eletrônicas poderiam resolver a maioria dos problemas em volta das marcas não visuais.⁵³¹

15.49. O problema das marcas visualmente não perceptíveis é que muitas delas são intrínsecas ou inerentes aos produtos que identificam (assim como muitos desenhos industriais são inerentes aos artigos que ornamentam). Aqui há que distinguir, como disse acima, entre os sinais que resultam de características funcionais, necessárias, dos artigos e os

sinais que resultam de características dos produtos meramente arbitrárias, isto é, que foram introduzidas apenas com o fim de gerar aqueles sinais não perceptíveis visualmente (compare-se, por exemplo, o aroma único do perfume EAU SAUVAGE com o aroma a morango de um óleo lubrificante). Foi por esta mesma razão que o Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou a decisão que negou registro e proteção como marca ao desenho dos tijolos de plástico da LEGO.⁵³² As saliências que as peças da LEGO ostentam são desprovidas de qualquer arbitrariedade – destinam-se a encaixar as peças umas nas outras. Este é o conceito fundamental de como as peças da LEGO servem um propósito prático.

15.50. Vale lembrar que as opiniões dos autores quanto à obrigatoriedade (ou não) de proteger marcas visualmente não perceptíveis não são unânimes. Um comentário ao Acordo TRIPS afirma que, em face da linguagem do Artigo 15.1, não há obrigação de proteger sons, aromas, sabores e sensações táteis, “ainda que eles possam qualificar-se como sinais.”⁵³³ Mas outro comentário opina na direção oposta: quando solicitada a proteção “tal e qual,” o pedido “deverá ser examinado com base no seu mérito individual.”⁵³⁴ Parece-me que ambas as opiniões estão equivocadas. Cabe, sim, aos Membros da OMC decidir se tornam os sinais visualmente não perceptíveis registráveis e protegíveis como marcas. Se o fizerem, cabe a eles também estabelecer os modos de prova

⁵³⁰ Phillips, *supra* nota 305, pág. 65.

⁵³¹ *Id.*, p. 66. Sobre os vários métodos adotados pelos Estados Membros da OMPI relativos ao registro de marcas visualmente não perceptíveis, ver SCT/22/5 Prov,

22/2 e 16/2.

532 *Lego Juris A/S v OHIM*, Caso C-48/09 P, Julgamento (Plenário) em 14 de setembro de 2010.

533 ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469, pág. 229. Correa é da mesma opinião. Ver *supra*, a nota 35, pág. 176.

534 Gervais, *supra* nota 77, pág. 267.

da existência dos sinais distintivos. A proteção desses sinais é um mecanismo “TRIPS plus”, o qual deverá obedecer ao disposto no Artigo 1.1. Mas os Membros da OMC que não estenderem a proteção das marcas a esses sinais, estão ainda assim obrigados a proteger os concorrentes contra práticas desleais de confusão, de acordo com o Artigo 2.1 do Acordo em combinação com o Artigo 10 *bis*(3)(1) da Convenção de Paris (“Deverão proibir-se particularmente [...] todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com [...] os produtos [...] de um concorrente.”).

15.51. Observe-se que a negativa de proteção às marcas visualmente não perceptíveis suscita uma dimensão de direitos humanos. Jeremy Philips, discorrendo sobre as funções do direito de marcas em geral, escreveu que “o direito de marcas não existe apenas para os titulares das marcas: ele existe para todos.”⁵³⁵ Como pode então o direito de marcas ignorar os interesses legítimos das pessoas com dificuldades visuais? O que justifica que elas não sejam também protegidas contra o engano causado pelas únicas marcas que elas podem detetar? Ironicamente, na OMPI, por vários anos, se debateu com veemência o acesso das pessoas com incapacidade visual às obras protegidas pelo direito de autor. Essas

discussões levaram mesmo a um novo tratado, em 2012, sobre exceções aos direitos autorais.⁵³⁶ Mas soa estranho, para dizer o mínimo, que ninguém tenha levantado a voz para defender os interesses dos visualmente incapacitados com relação à sua proteção contra a confusão e a desonestidade comerciais. E com uma enorme diferença – o debate sobre acesso às obras protegidas levou a medidas de diminuição dos direitos de autor; já o debate sobre a proteção dos incapacitados visuais enquanto consumidores de produtos e de serviços poderia ocasionar um aumento de direitos. Talvez seja esta diferença que explique o interesse por um tema e o desinteresse pelo outro.

8. CARÁTER DISTINTIVO: RELATIVO E ABSOLUTO

15.52. O caráter distintivo das marcas pode ter uma dimensão *absoluta* e *relativa*. O Artigo 15.1 trata da segunda: as marcas devem ser capazes de distinguir os produtos e serviços de um empreendimento mediante comparação com os produtos e serviços de outros empreendimentos.

Trata-se de caráter distintivo na sua dimensão relativa na medida em que

535 Philips, *supra* nota 305, p. 32.

536 Tratado de Marraqueche para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas por Pessoas que são Cegas, Visualmente Incapacitadas ou de Outro Modo Incapazes de Lidar com Obras Impressas [“Otherwise Print Disabled”], adotado pela Conferência Diplomática de Marraqueche, de 27 de junho de 2013.

é aferido por comparação, e resulta da rivalidade entre concorrentes.

Mas, além de permitir a comparação dos produtos e serviços no mercado, algumas marcas têm também o poder de, por si sós, atrair os consumidores. Essas marcas são tão distintivas que têm o poder de

persuadir os consumidores quando estes as vêem (ou escutam ou cheiram ou saboreiam) mesmo quando não em conexão com os produtos ou serviços que distinguem. Neste caso está-se perante a capacidade distintiva em termos *absolutos*. Esta distinção é importante, porque nalguns lugares o Acordo TRIPS trata do carácter distintivo em termos relativos, e noutros refere-se ao carácter distintivo em termos absolutos. Por exemplo, como já disse, o Artigo 15.1 refere-se ao carácter distintivo relativo. O mesmo se pode dizer do Artigo 16.1. Mas o Artigo 17 refere-se ao carácter distintivo absoluto. No contexto deste dispositivo, como explicarei, a noção dos interesses legítimos dos titulares de marcas vai para além da mera confusão nas atividades de comércio, e relaciona-se com os interesses dos titulares quanto à proteção da reputação e do prestígio associados às marcas. O Artigo 16.3 é também sobre capacidade distintiva absoluta. A dupla dimensão do carácter distintivo aparece também no Artigo 20. Requisitos especiais relativos ao uso das marcas, como os impostos pelo Uruguai e pela Austrália, no sentido de reduzir as dimensões e eliminar as cores das marcas impressas em maços de cigarros, não afetam a capacidade desses sinais de distinguir os cigarros de uma empresa dos cigarros produzidos e vendidos por outra. O que esses requisitos prejudicam é o carácter distintivo absoluto: ao perder as cores e a posição predominante nas embalagens, as marcas tornam-se menos atrativas para os consumidores. Voltarei a este ponto.

2.

O disposto no parágrafo 1º não será entendido como impedimento a que um Membro denegue o registro de uma marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris (1967).

15.53. O Artigo 15.1 dispõe que os Membros da OMC estão obrigados a registrar como marcas os sinais que tiverem caráter distintivo, e prevê duas exceções à obrigatoriedade do registro. O Artigo 15.2 permite que eles usem “outros motivos” para negar o registro.

15.54. A expressão “outros motivos” foi interpretada pelo Grupo Especial na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* da seguinte maneira:

“O Artigo do Acordo TRIPS especifica a forma dos sinais que são suscetíveis de registro como marcas, enquanto o Artigo 15.2 não proíbe os Membros de negarem registro de marcas por ‘outros motivos.’ À luz da referência explícita ao parágrafo 1, entendemos que o Artigo 15.2 deve ser lido em conjunto com o Artigo 15.1 de modo a fixarmos o seu significado.

“O Artigo 15.2 diz que os Membros não estão proibidos de negar o registro de marcas por ‘outros motivos’ desde que esses motivos não derroguem as disposições da Convenção de Paris (1967). Portanto, se uma medida entra no âmbito de ‘outros motivos,’ um Membro pode negar o registro de marca a sinais que cumprem os requisitos do Artigo 15.1. É neste contexto que

verificamos a compatibilidade do artigo 211(a)(1) [da lei norte-americana] com o Artigo 15.1 do Acordo TRIPS.”

“[...] Portanto, entendemos que ‘outros motivos’ para negar registro de marca à luz do Artigo 15.2 pode abranger uma medida que nega o registro de marca com base no fato de que o solicitante não é o dono da marca.”⁵³⁷

15.55. As obrigações da Convenção de Paris às quais o Artigo 15.2 se refere são diferentes das do Artigo 2.2, embora ambos os dispositivos façam referência à não derrogação de disposições da Convenção de Paris.⁵³⁸ A diferença está em que o Artigo 2.2 refere-se a obrigações que estão na Convenção de Paris mas que não existem no Acordo – trata-se, portanto, de obrigações “TRIPS plus” e os Membros da OMC, enquanto tal, não estão obrigados a implementá-las – enquanto que o Artigo 15.2 se refere a disposições da Convenção de Paris que os Membros da OMC estão obrigados a cumprir. Como o Grupo Especial disse na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*

“Com base no significado ordinário, entendemos que a expressão ‘outros motivos’ pode significar motivos ‘diferentes ou distintos daqueles já mencionados’ no Artigo 15.1 do Acordo TRIPS. A expressão ‘outros motivos’ é seguida pela segunda parte da frase do Artigo 15.2 que diz ‘desde que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris (1967).’

Como a palavra ‘estes’ se refere a ‘outros motivos,’

⁵³⁷ Ver *supra* nota 157, WT/DS176/R, de 6 de agosto de 2001, parágrafos 8.50, 8.51 e 8.56.

538 Este paralelo só faz sentido levando em consideração o texto inglês do Artigo

15.2 do Acordo TRIPS: “Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds, *provided they do not derogate* from the provisions of the Paris Convention.” A versão francesa também emprega a forma verbal *derrogar* para significar contrariar, conflitar. Mas a versão espanhola, com valor igualmente oficial, utiliza o verbo *contravir* (“siempre que éstos *no contravengan* las disposiciones del Convenio de París (1967).”).

consideramos que os Membros podem negar o registro de marcas por ‘outros motivos’ desde que eles não ‘derroguem,’ cujo significado ordinário é ‘retirar (algo de alguma coisa) de modo a diminuir ou a reduzir essa coisa [...]. Desviar’, [nota omitida] das disposições da Convenção de Paris (1967). Com base no significado ordinário da palavra ‘derrogar,’ o Artigo 15.2 não impede que um Membro negue o registro de marca desde que os motivos para essa recusa não sejam incompatíveis com as obrigações do Acordo de Paris (1967).”⁵³⁹

15.56. O Artigo 15.2 não deve ser entendido como uma mera autorização, posto que várias das disposições da Convenção de Paris a que se refere são de cumprimento obrigatório, como as causas de negação de registro do Artigo 6 *quinquies*(B). Portanto, também aqui o Artigo 15.2 se diferencia do Artigo 2.2. Como disse acima, as obrigações de que o Artigo 2.2 trata são “TRIPS plus” e por isso é indiferente ao Acordo que os Membros as cumpram ou não – trata-se de uma questão a ser resolvida exclusivamente no âmbito da União de Paris. Portanto, o

Artigo 15.2 não deve ser visto como um dispositivo contendo uma permissão de exclusões do registro de marcas não previstas no Artigo 15.1, mas sim uma norma de interpretação do Artigo 15.1. Os “outros motivos” já estavam, afinal, implícitos no Artigo 15.1. O único ponto que o Artigo 15.2 esclarece é que esses outros motivos não podem ser incompatíveis com o que dispõe a Convenção de Paris – e nem com o Acordo TRIPS, claro.

15.57. As disposições da Convenção de Paris a que o Artigo 15.2 se refere não são apenas aquelas que especificamente dizem respeito à identificação dos motivos (além da falta de caráter distintivo) que os Membros da União de Paris podem invocar para negar o registro, mas todas as disposições da Convenção em geral. Como ficou dito acima, o Grupo Especial na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* decidiu que ‘outros motivos,’ no Artigo 15.2, .2, são “motivos diferentes ou distintos [daqueles] já mencionados’ no Artigo 15.1 do Acordo TRIPS.”⁵⁴⁰ Este entendimento foi corroborado pelo Órgão de Apelação nos termos que se seguem:

“Para nós, a referência ao Artigo 15.2 no Artigo 15.1 torna claro que ‘outros motivos’ para a negação do registro de marcas são motivos *diferentes* daqueles já mencionados no Artigo 15.1, tais como falta de caráter distintivo intrínseco dos sinais, falta de

539 WT/DS176/R, de 6 de agosto de 2001, parágrafo 8.53.

540 *Id.*

caráter distintivo adquirido pelo uso, ou falta de perceptibilidade visual.”⁵⁴¹

15.58. No entanto, a Convenção de Paris não tem apenas disposições que tratam especificamente, de forma *impositiva*, de condições de registrabilidade. Com efeito, a Convenção também autoriza os Membros da União de Paris a estabelecer as suas próprias condições na lei nacional (Artigo 6(1)). Portanto, pode-se questionar se o Artigo 15.2 só se refere àquelas disposições da Convenção de Paris que dão especificamente aos Membros da União o direito de recusar a registrabilidade. O Órgão de Apelação na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* concluiu que a resposta é negativa:

“Portanto, uma condição não precisa de ser expressamente mencionada na Convenção de Paris (1967) para que não possa ser derogada. A recusa de registro por ‘outros motivos’ infringiria a Convenção de Paris (1967) apenas se a recusa se baseasse em motivos que são incompatíveis com as disposições dessa convenção.”⁵⁴²

Em outras palavras, a proibição da derrogação constante do Artigo 15.2 significa realmente uma obrigação de compatibilidade. Por isso, como já exposto acima, é aqui que o Artigo 15.2 é diferente do Artigo 2.2, apesar de, na versão inglesa, usarem linguagem idêntica, posto que o Artigo 2.2 não contém uma obrigação de compatibilidade com as disposições “TRIPS plus” da Convenção de Paris, mas sim uma nota sobre o possível cumprimento dessas disposições pelos Membros da OMC que são Membros da União de Paris.

15.59. As disposições da Convenção de Paris que, implícita ou explicitamente, tratam das condições de registrabilidade, e são, portanto,

relevantes para os fins do Artigo 15.2, são seis:

(a) O Artigo 6(1), o qual estabelece que as “condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional.” Essas condições, como se mencionou acima, incluem a titularidade (por exemplo, um país pode decidir que as marcas dos seus cidadãos que tenham sido confiscadas em outro país não podem ser registradas por estrangeiros, a menos que estes recebam autorização daqueles mesmos cidadãos) e a necessidade de um estabelecimento comercial ou industrial regular. O uso pode ser outra condição de depósito e de registro à luz do Artigo 6(1).⁵⁴³ Alguns Membros da União

⁵⁴¹ WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo 158.

⁵⁴² *Id.* parágrafo 177.

⁵⁴³ O Acordo TRIPS diz que o uso pode ser ainda condição de registro, mas não de depósito. Ver *infra*, os comentários ao Artigo 15.3.

de Paris adotam outras condições, as quais podem também ser consideradas como estando no âmbito do Artigo 15.2, como, por exemplo, a prova de que o empreendimento está legalmente registrado para a fabricação dos produtos ou a prestação dos serviços a que a marca corresponde.⁵⁴⁴

(b) O Artigo 6(2), o qual estabelece a independência formal das marcas, vale dizer, “[n]ão poderá [...] ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de origem.”

(c) O Artigo 6 *ter*, o qual proíbe o registro (e o uso) como marcas de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia, bem como as armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas e denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais em vigor, destinados a assegurar a sua proteção.

(d) O Artigo 6 *quinqüies*, o qual dispõe sobre o registro de marca “tal e qual.” Porque o Artigo 6 *quinqüies* trata de registro, e não de proteção, das marcas, ele só se aplicava a produtos. No entanto a sua aplicação deve ser ampliada aos serviços em função do Acordo TRIPS. A aplicação do Artigo 6 *quinqüies* foi considerada por Bodenhausen como uma “situação excepcional.”⁵⁴⁵ Com esta afirmação Bodenhausen possivelmente queria dizer que a disposição seria aplicada raramente, e não apenas que seria aplicada em circunstâncias excepcionais.

Efetivamente, quatro razões fazem com que o Artigo 6 *quinqüies* seja dificilmente aplicável. Em primeiro lugar, o seu objetivo inicial já presumia que apenas em circunstâncias excepcionais (vale dizer, incomuns, raras) seria aplicado:

“No entanto [o sistema de tratamento nacional] não levaria em conta, por um lado, algumas diferenças importantes na legislação nacional dos Estados membros referente ao registro de marcas, e, por outro lado, o interesse tanto dos titulares das marcas e do público em ter a mesma marca aplicada aos

mesmos produtos em vários países. Diferenças na legislação nacional evitariam esta aplicação uniforme da mesma marca na medida em que a legislação de alguns países admite, e a de

544 Como já se observou acima, o Artigo 3(7) do TLT introduziu algumas restrições quanto à possibilidade de as Partes Contratantes exigirem provas do registro comercial.

545 Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 108.

outros não admite, que marcas consistindo em simples números ou letras, sobrenomes ou nomes geográficos, palavras escritas ou não escritas numa certa linguagem ou código, objetos tridimensionais [nota omitida], notas musicais indicando melodias [nota omitida], etc. Para diminuir o impacto dessas diferenças sobre o registro de marcas, [o Artigo 6 *quinquies*] afirma o *princípio* de que uma marca *devidamente registrada no país de origem* será aceita para depósito e protegida *tal e qual nos outros países da União*, sujeita a regras adicionais estabelecidas no Artigo. [...] Nos outros Estados membros, a aplicação desta disposição pode ser diretamente reivindicada nos casos – excepcionais – em que a aplicação normal da legislação nacional *não* permitiria o registro de uma marca que está já registrada no país de origem. Nesses casos, o depositante pode *beneficiar-se deste último registro* e pode reivindicar *mais do que o tratamento nacional* de acordo com a legislação nacional em questão: ele pode exigir a *aplicação das regras especiais* do Artigo 6 *quinquies*.”⁵⁴⁶

Portanto, o Artigo 6 *quinquies* só é aplicável quando a legislação nacional do país de origem é mais favorável do que a legislação do outro Membro da União em que se solicita o registro “tal e qual.”

A segunda razão da excepcionalidade do Artigo 6 *quinquies* está na sua dependência da existência de um registro regular no país de origem. Esta razão resulta da origem do mecanismo “tal e qual,” como se explicou acima. A proteção internacional das marcas começou pelo reconhecimento de sinais que indicavam a origem de artigos importados, de modo a que o país de importação pudesse aplicar-lhes – e não a artigos de origem diferente – as concessões feitas num acordo comercial. As condições de registro não importavam tanto quanto hoje, pois indicar a origem dos produtos era a única função dessas marcas. O seu registro no país de importação não tinha a finalidade de criar condições de concorrência direta com os fabricantes e os comerciantes locais.

A terceira razão está no reconhecimento que o Artigo 6 *quinquies* faz de suas próprias limitações. Estas aparecem no parágrafo B e dizem respeito aos motivos para a recusa de registros de acordo com o sistema “tal e qual.” No entanto, o parágrafo B está redigido de tal modo que os Membros da União poderiam, se quisessem, negar a registrabilidade em quase todos os exemplos citados por Bodenhausen, como citado. Por exemplo, um Membro pode entender que indicações que designam as características técnicas dos produtos, incluindo a sua origem e método de fabricação, são desprovidos de qualquer caráter

546 *Id.*

distintivo. Quanto a palavras numa certa linguagem ou código (traduções

e aliterações), um Membro pode decidir que palavras estrangeiras ou palavras escritas em caracteres estrangeiros são contra a ordem pública e que, sob uma exceção cultural, não podem ser utilizadas e portanto, não podem ser registradas – ainda que isto não faça muito sentido hoje, perante o comércio global.⁵⁴⁷

A quarta e última razão é que o Artigo 6 *quinquies* só se refere à forma ou aparência das marcas. Outros elementos, tais como a titularidade, o estabelecimento, a legalidade das atividades e o uso, podem ser objeto de tratamento pelas leis nacionais, desde que estas cumpram o princípio de tratamento nacional. Na verdade, o Artigo 6(1), em combinação com o Artigo 2 da Convenção, dá à liberdade de decisão nacional um papel predominante, como reconheceu o Órgão de Apelação. O Artigo 6 *quinquies* não pode ser lido de maneira a diminuir essa predominância:

“O Artigo 6(1) confirma que os países da União de Paris não renunciaram ao direito de determinar as condições de depósito e registro de marcas ao aderirem à Convenção de Paris (1967) – sujeitas, claro, às outras obrigações dos países da União de Paris à luz da Convenção de Paris (1967). Claramente, se o

Artigo

6 *quinquies* A(1)

fosse

interpretado

de

modo

excessivamente amplo, a liberdade legislativa reservada aos

Membros pelo Artigo 6(1) seria seriamente diminuída.”⁵⁴⁸

De qualquer modo, o Parágrafo B do Artigo 6 *quinquies* prevê

alguns motivos segundo os quais o registro deve ser recusado pelos

institutos nacionais de marcas:⁵⁴⁹

(i) o registro deve ser recusado quando a marca estrangeira for

de natureza “suscetível de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no

país em que a proteção é requerida;”

(ii) o registro deve ser recusado quando as marcas estrangeiras

forem “desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então

exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no

comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o

valor, o lugar de origem dos produtos ou a época de produção, ou que se

tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e

constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;”

⁵⁴⁷ Ver *infra*, os comentários ao Artigo 20.

⁵⁴⁸ Ver *supra* a nota 157, WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo

139.

549 Ver *supra*, no parágrafo 15.42, um comentário sobre a natureza impositiva do Artigo 6 *quinquies*.

(iii) o registro deve ser negado quando as marcas estrangeiras forem “contrárias à moral e à ordem públicas e, particularmente, de natureza a enganar o público.”⁵⁵⁰

(iv) o registro deve ser negado ainda quando pode levar a uma situação de que trata o Artigo 10 *bis* (concorrência desleal).⁵⁵¹

Estes motivos foram incluídos na proposta das Comunidades Europeias de um Acordo TRIPS:

“A proteção será recusada particularmente a marcas que forem

(i)
desprovidas de qualquer caráter distintivo;

(ii)
contrárias à ordem pública ou a princípios
aceitos de moralidade;

(iii)
de natureza a enganar o público, por
exemplo, quanto à natureza, qualidade ou
origem geográfica dos bens ou serviços; e

⁵⁵⁰ O Artigo 6 *quinquies*(B)(3) esclarece que “uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas, salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública.”

551 É a esta causa (obrigatória) de recusa de registro que se refere o inciso XXIII

do art.124 da Lei 9.279/96:

“Não são registráveis como marca:

[...]

“sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

Outros países colocaram em suas leis dispositivos mais sucintos – mas de sentido mais amplo – que apenas reproduzem o texto desta última frase do Artigo

6 *quinquies*(B), a qual – note-se – surge na versão original como um subparágrafo não numerado, separado, do parágrafo B, e não como uma frase do subparágrafo

3o, como a versão brasileira mostra. Isto parece um detalhe sem importância, mas

significa que não são só as causas de recusa do subparágrafo 3 que estão

condicionadas à observância da concorrência leal, e sim *todas as causas* do

parágrafo B (incluindo, portanto, as dos subparágrafos 1o e 2o também). Quanto

à relação entre o direito de marcas e o direito da repressão da concorrência

desleal, ver, *infra*, os comentários ao Artigo 16.1.

(iv)

conflitantes com direitos anteriores.”552/553

A Suíça fez uma proposta parecida, com exceção de que

também sugeria que “[a] proteção será também recusada a sinais que são incompatíveis com direitos adquiridos por terceiros relativos a marcas, ou em conflito com marcas notoriamente conhecidas.”⁵⁵⁴

Não está claro se a referência adicional às marcas notoriamente conhecidas teria alguma utilidade caso elas não estivessem já abrangidas por direitos adquiridos por terceiros. De qualquer modo, nem a proposta suíça nem a das Comunidades Europeias foi mantida, e isso foi talvez uma boa solução, porque o Artigo 6 *quinquies*, como explicado, assegura mais do que tratamento nacional às marcas registradas em seu país de origem. Vale dizer, pela Convenção de Paris, as autoridades nacionais podem recusar por outros motivos o registro de marcas nacionais ou de marcas estrangeiras não registradas em seu país de origem.

Simplesmente reproduzir a lista de motivos adotados pelo Artigo 6 *quinquies*(B) constituiria, portanto, uma séria limitação à ação legislativa no plano nacional.

(e) O Artigo 5(C)(2), que dispõe que “O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.”⁵⁵⁵ Em sentido contrário, pode-se dizer que quando o uso da marca pelo titular de uma forma que difere em elementos que mudam o caráter distintivo, ainda que mantenha um caráter distintivo, pode levar à invalidação e diminuir a proteção dessa marca.

(f) O Artigo 5(C)(3), que dispõe que “O uso simultâneo da

mesma

marca em produtos idênticos ou

semelhantes por

estabelecimentos

industriais

ou

comerciais

considerados

co-

proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país

onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de

maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos

552 MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 10(2).

553 Mais tarde a delegação das CE confirmou que este dispositivo havia sido

redigido de acordo com o Artigo 6 *quinquies*(B) da Convenção de Paris. Ver

MTN.GNG/NG11/20, de 23 de janeiro de 1990, p. 9.

554 Ver MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990.

555 A “diminuição da proteção” não se refere a uma redução do período de

proteção, mas sim a uma redução dos casos em que outras marcas podem ser

consideradas conflitantes – reduzindo assim o direito de excluir terceiros. Isto

pode ocorrer quando a alteração da forma de uma marca pode levá-la a ser

“fraca,” reduzindo o seu caráter distintivo, e, portanto, levando a admitir a sua

coexistência com outras marcas parecidas, igualmente fracas.

países da União, contanto que o referido uso não tenha como efeito⁵⁵⁶

induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.” Em

outras palavras, quando o uso simultâneo de marcas resultar em engano do público e for contrário ao interesse público, o registro e a proteção devem ser recusados.

15.60. Cabe agora ressaltar um ponto importante: o Acordo TRIPS contém dois outros motivos de recusa de registro de marca que podem ser incompatíveis com as disposições da Convenção de Paris.⁵⁵⁷ Um desses motivos resulta do Artigo 64 e do Mecanismo de Solução de Controvérsias; um Membro da OMC pode suspender concessões, se autorizado pelo Órgão de Solução de Controvérsias, feitas no Acordo TRIPS e eventualmente negar ou suspender o registro e a proteção de sinais distintivos pertencendo aos nacionais de outros Membros da OMC considerados infratores de obrigações dos TRIPS ou da OMC. Outro motivo são as exceções relativas à segurança, de acordo com o Artigo 73. De modo a acomodar interesses essenciais para a segurança, um Membro da OMC pode ir além das disposições da Convenção de Paris e identificar motivos adicionais para excluir sinais distintivos do registro. Se esses interesses forem invocados de modo arbitrário ou injustificável que sirvam, por exemplo, para disfarçar restrições ao comércio internacional, não haveria como alegar uma violação do Artigo 73, pois

⁵⁵⁶ O texto da Convenção diz que o uso simultâneo não deve ter “como efeito induzir o público em erro.” Parece que se trata de uma análise a ser efetuada *ex post facto*, isto é, as autoridades nacionais não podem acatar a *possibilidade* da indução do público em erro, mas apenas só o *efetivo e comprovado* efeito da indução em erro. Se é assim, este dispositivo é mais importante para anular registros do que para evitá-los. De qualquer modo, posto que o dispositivo não

abrange situações de licenciamento, como disse Bodenhausen, o seu âmbito é muito estreito. Ver Bodenhausen, *supra* nota 41, p. 77. No entanto, pode-se afirmar, nos termos de algumas leis nacionais, situações de licenciamento *exclusivo* estão abrangidas, posto que os seus efeitos se assemelham à co-titularidade, pelo menos no que diz respeito à proteção dos consumidores contra o engano.

557 No entanto, os Membros da OMC que são Partes tanto do Acordo de Madrid sobre o Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, tal como revisto em Estocolmo, a 14 de julho de 1967 (doravante designado como o “Acordo de Madrid”), quanto do Protocolo Relativo ao Acordo de Madrid sobre o Registro Internacional de Marcas (assinado em Madrid, a 28 de junho de 1989) (doravante referido como o “Protocolo de Madrid”) não podem invocar motivos que não estejam aprovados pela Convenção de Paris. Com efeito, tanto o Artigo 5(1) do Acordo de Madrid quanto o Artigo 5o do Protocolo de Madrid estabelecem que a recusa da aceitação dos efeitos de um registro internacional por um instituto nacional “só pode ser fundamentada nos motivos que se aplicariam à luz da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.”

pertence a cada Membro decidir o que são os seus interesses essenciais de segurança. Mas uma não violação ou situação pode até ser examinada no contexto de mecanismo de solução de controvérsias, uma vez que a moratória venha a ser levantada.⁵⁵⁸

3.

Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação.

15.63. Este parágrafo concilia três posições antagônicas manifestadas durante as negociações. A posição das CE (apoiadas por um número considerável de delegações) era que “[o] uso de uma marca antes do registro não será condição para o registro.”⁵⁵⁹ Os Estados Unidos propuseram uma solução oposta (que correspondia ao sistema federal de registro que então vigorava no país). Durante as discussões que precederam a terceira e última rodada das negociações sobre o Acordo TRIPS (a qual, como disse acima, foi aberta com a proposta de Acordo feita pelas CE em março de 1990), os Estados Unidos propuseram que o “uso da marca pode ser um pré-requisito para o registro.”⁵⁶⁰ Mais tarde os Estados Unidos insistiriam nesta proposta.⁵⁶¹ A terceira posição foi manifestada pela delegação suíça: “o uso efetivo da marca antes do depósito do pedido não será exigido.”⁵⁶² Quase um ano mais tarde, este mesmo texto foi incluído na proposta de Acordo formulada pela Suíça.⁵⁶³

15.64. Em termos simplificados, pode-se dizer que o Artigo 15.3 prevê que os institutos nacionais de registro de marcas não podem exigir prova do uso efetivo como condição para aceitar o depósito de um pedido de

registro de marca. Se a lei nacional dispuser que o uso é um pré-requisito

558 Ver *infra*, os comentários ao Artigo 64.

559 Ver *Guidelines and Objectives Proposed by the European Community for the Negotiations on Trade-Related Aspects of Substantive Standards of Intellectual*

Property Rights, MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julho de 1988, p. 5. Este

mesmo texto foi novamente proposto pelas CE em 1990. Ver

MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 11.

560 Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*,

MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 3.

561 Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 11.

562 Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of*

Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from Switzerland,

MTN.GNG/NG11/W/38, de 11 de julho 1989, p. 3.

563 MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 213(3).

para o registro (o que é admitido pela primeira frase deste parágrafo),

então um período (o qual não pode ser inferior a três anos, mas que pode

ser mais longo⁵⁶⁴) pode ser atribuído para que o solicitante faça prova de

que o uso efetivo já começou. Com base nessa prova, se a lei nacional a

exigir, o registro pode ser concedido. Eventualmente, o instituto de

marcas pode exigir a apresentação de uma declaração de intenção de uso

como requisito formal para o depósito de um pedido de registro.

15.65. O Artigo 15.3 menciona “uso” (na primeira frase), “uso efetivo”

(na segunda frase) e “uso pretendido” (na terceira frase). A expressão

“uso efetivo” é empregada para contrastar com a expressão “uso

pretendido.” Mas “uso” e “uso efetivo” têm o mesmo sentido. O uso deve

ser efetivo, real ou genuíno.⁵⁶⁵ Isto reflete a possibilidade da imposição

⁵⁶⁴ Ver, neste mesmo sentido os Artigos 3(1)(a) e 3(6) do TLT, e respectivo Regulamento.

⁵⁶⁵ O Artigo 10(1) da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, dispõe que “Se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo de registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-Membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.” A expressão “uso sério,” tal como utilizada na versão anterior desta Diretiva (Artigo 12(1) da Primeira Diretiva 89/104/CEE, de 21 de dezembro de 1988), foi interpretada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia como segue:

“[...] O Artigo 12(1) da Diretiva deve ser interpretado como significando que há ‘uso sério’ de uma marca quando a marca é utilizada de acordo com a sua função essencial, a qual é garantir a identidade da origem dos produtos ou serviços para os quais está registada, de modo a criar ou preservar um canal de comercialização para esses produtos ou serviços; o uso sério não inclui uso eventual com o único objetivo de preservar os direitos conferidos pela marca.

Ao determinar se o uso da marca é genuíno, deve-se ter em consideração todos os fatos e circunstâncias relevantes para estabelecer se a exploração comercial é real, particularmente se esse uso é visto como assegurado no setor econômico em questão para

manter ou criar uma participação no mercado para os produtos e serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos e serviços, as características do mercado e a escala e a frequência do uso da marca. O fato de que marca não é usada para produtos recentemente colocados no mercado mas para produtos que eram vendidos antes não significa que o seu uso não é efetivo, se o titular faz uso efetivo da mesma marca para partes componentes que são integrantes da aparência ou da estrutura desses produtos, ou para produtos ou serviços diretamente pelos Membros da OMC da efetividade do uso de uma marca para poder aceitar o seu registro. Por exemplo, os Membros da OMC não estão obrigados a aceitar o mero uso da marca em atividades de promoção, incluindo publicidade, que não seja destinada a apoiar ou prover a vendas como uso efetivo.⁵⁶⁶ O uso da marca de produtos que são distribuídos como amostras para fazer testes de consumidores podem também não ser considerados como uso efetivo. O próprio Artigo 16.2 faz essa distinção, ao mencionar o “conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca,” e não como resultado do uso da marca. O uso efetivo ou genuíno é o uso de uma marca em relação com a essência da atividade comercial, isto é, vender. Tratando-se o Acordo TRIPS de um acordo sobre propriedade intelectual no comércio internacional, vender significa vender tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Isto é, a utilização da marca em produtos destinados à exportação também significa uso efetivo. Por outro lado, fazer referência a marcas em publicidade que não é destinada a vender – a chamada publicidade “institucional” – não é o mesmo que promover ou

oferecer produtos para venda. A impressão da marca sobre os produtos (fabricados em escala comercial) e a oferta desses produtos para venda são atividades diretamente relacionadas com a essência da atividade comercial ou a venda. Esses atos são, portanto, uso efetivo. O significado de “uso” no Artigo 15.3 é o mesmo que no Artigo 19.1. A expressão “uso pretendido” na terceira frase é uma forma abreviada de referir uma declaração afirmando a intenção de usar a marca efetivamente.^{567/568} relacionados com os produtos previamente vendidos e destinados a atender as necessidades dos clientes relativas a esses produtos.”

Ansul BV v. Ajax Brandbeveiliging BV, Caso C-40/01, julgamento de 11 de março de 2003, parágrafo 43.

⁵⁶⁶ A publicidade pode ser de natureza “comercial,” como a que anuncia produtos ou serviços para venda, oferece promoções e elogia características desses produtos ou serviços. Pode ser também “institucional,” quando se refere a atividades de cunho social relacionados com a empresa titular da marca. Só a primeira constitui “uso efetivo” em sentido estrito, mas os Membros da OMC podem estender este conceito à segunda.

⁵⁶⁷ Mas nem sempre o Acordo TRIPS exige que o uso seja efetivo ou genuíno para que produza efeitos. Por exemplo, o Artigo 16.3 refere-se ao uso sem autorização de uma marca notoriamente conhecida de modo a diluir o seu caráter distintivo. O titular da marca não necessita de esperar que o uso efetivo ocorra para tomar medidas de proteção contra a diluição. O simples anúncio publicitário da marca não autorizada já justificaria a aplicação do Artigo 16.3. A razão é que, como se explicará abaixo, o Artigo 16.3 não cuida de confusão mas sim de parasitismo que pode reduzir o valor ou a notoriedade da marca.

568 A lei de marcas dos Estados Unidos refere-se a outra modalidade de uso: “uso construtivo.” O uso construtivo é causado pelo depósito de um pedido de registro

15.66. Enquanto o pedido estiver pendente da apresentação de prova do uso efetivo, o direito de marca não existe, o que significa que o pedido pendente não pode ser oposto contra terceiros. É o que diz o Artigo 16.1 *a contrario*: “O titular de marca *registrada* gozará de direito exclusivo [...]” (ênfase acrescentada) Sem registro, o direito de excluir não existe (a menos que a lei nacional atribua direitos com base no uso). Portanto, enquanto o pedido estiver pendente, o solicitante só tem certeza jurídica quanto à data relevante do depósito. E pode ter acesso a proteção provisória e condicional naqueles Membros da OMC que a concedem.

15.67. Uma explicação interessante do Artigo 15.3 foi oferecida pelo Órgão de Apelação na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*:

“A primeira frase do Artigo 15.3 torna explícito um dos ‘outros motivos’ mencionados de forma geral no Artigo 15.2, e as duas frases que se seguem limitam esse motivo. Em outras palavras, nós vemos a importância do Artigo 15.3 menos na primeira frase do que nas duas frases que se seguem e que delimitam, em outros aspectos, o uso como condição de registrabilidade.”⁵⁶⁹

Na realidade, só a terceira frase do Artigo 15.3 é que delimita o uso como condição de registrabilidade, ao atribuir-lhe um período mínimo durante o qual o uso deve começar. Mas a segunda frase refere o uso como uma condição de depósito do pedido, e não do registro. Isto corresponde à proposta que a Suíça havia feito, como se observou acima.

15.68. De qualquer modo, a dimensão substantiva do Artigo 15.3 é consideravelmente reduzida pelo fato de que existe um entendimento geral de que o interesse dos negócios e a proteção dos consumidores contra o engano recomendam que a registrabilidade exista mesmo antes que o uso efetivo comece. Com efeito, o Artigo 16.2 reconhece que a simples promoção (que é um tipo de uso da marca mas não uso efetivo) de marca no registro (federal) principal. Ele gera um direito de prioridade, com efeito em todo o país, sobre os produtos especificados no registro ou em associação com eles. O uso construtivo é contingente, na medida em que depende do registro. Ver 15 U.S.C. §1057(c). O uso construtivo, portanto, é mais do que o simples uso pretendido, mas é menos do que o uso efetivo, pois a prioridade é estabelecida contra qualquer pessoa “exceto a pessoa cuja marca não foi abandonada e que, antes desse depósito, (1) usou a marca; (2) depositou um pedido para registrar a marca, o qual está pendente ou resultou no registro da marca; ou (3) depositou um pedido estrangeiro de marca com base no qual ele ou ela adquiriu um direito de prioridade, e deposita oportunamente um pedido [...] de registro da marca, o qual está pendente ou resultou no registro da marca.”

Id.

569 Ver *supra*, a nota 157, WT/DS176/AB/R, de 2 de janeiro de 2002, parágrafo

164.

pode ter um efeito concreto na construção da notoriedade e portanto gerar a suscetibilidade de proteção quando esta se torna conhecida pelo setor relevante do público.

4.

A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro.

15.69. O Artigo 15.4 repete o texto do Artigo 7o da Convenção de Paris⁵⁷⁰ salvo que ele acrescenta as palavras “ou serviços.” Os dois dispositivos parecem indicar que os membros da União de Paris e da OMC não podem recusar o registro de marca por qualquer motivo associado à natureza dos produtos e ou serviços que designam, ou porque a sua comercialização depende de aprovação governamental, ou porque são contrários à ordem pública ou à moralidade, ou porque não são de natureza comercial.⁵⁷¹ Claro, quando os sinais são por si mesmos ou em

⁵⁷⁰ Este dispositivo foi introduzido na Convenção de Paris no seu início. Ver ACTES DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE, *supra* nota 177. O texto proposto em 1880 à Conferência Diplomática que, em Paris, discutiu a primeira minuta de uma futura Convenção (a qual seria adotada três anos mais tarde, na Conferência que se seguiu), continha um dispositivo (o Artigo 7o, cujo número foi mantido até hoje) que dizia: “O depósito de qualquer marca de fábrica ou de comércio será admitido, em todos os Estados da União, por conta e risco do requerente, qualquer que seja a natureza do produto ostentando a marca.” Este texto foi justificado da seguinte maneira: “A pedido do Sr. Demeur, o Sr. Jagerschmidt expõe o significado deste artigo. Ele explica que, em alguns países, quando um fabricante ou comerciante pede o registro de produtos farmacêuticos, por exemplo, o registro dessa marca é negado porque o produto não foi aprovado

pela agência sanitária e, portanto, não pode ser vendido. Mas a marca é absolutamente independente do produto, e é interessante que o seu titular possa registrá-la de modo a assegurar os seus direitos para o dia em que o produto, que hoje é proibido, seja permitido.” *Id.* p. 69. Este dispositivo foi adotado pela Conferência sem qualquer debate.

571 Na revisão da legislação da Dinamarca de implementação do Acordo, a delegação dos Estados Unidos fez a seguinte pergunta:

“O Artigo 1o da Lei dinamarquesa de Marcas especifica que ‘pessoas ou empresas’ podem obter uma marca, mas as marcas são limitadas a ‘sinais distintivos ... sendo usadas ou sendo objeto de intenção de uso por uma empresa comercial.’ Este dispositivo implica que empreendimentos sem fins lucrativos ou outros de natureza não comercial que fornecem produtos ou serviços não podem adquirir direitos de marcas. Por favor explique se esta é uma interpretação correta da lei dinamarquesa, e se é, *como é que ela cumpre a obrigação do Artigo 15.4*, o qual especifica que a natureza razão de seu uso ofensivos à moral e à ordem públicas, tais como sinais obscenos ou sinais que descrevem objetos contrários a valores religiosos e culturais, o registro pode ser negado, de acordo com o Artigo 6 *quinquies*(B)(3) da Convenção de Paris e o Artigo 15.2 do Acordo TRIPS. Nesse caso, o obstáculo ao registro não está nos produtos ou serviços, mas sim nos sinais ou no uso que se faz deles.⁵⁷² No entanto, se as marcas não forem em si mesmas obscenas ou imorais, mas designarem, por exemplo, o fornecimento comercial de serviços considerados imorais ou a distribuição de substâncias proibidas, o Artigo 15.4 parece indicar que os Membros da OMC não podem proibir o seu

registro.573 Poderiam talvez levantar um obstáculo de natureza formal, dos produtos ou serviços aos quais a marca será aplicada não pode servir de obstáculo ao registro da marca.” (ênfase acrescentada)

A Dinamarca respondeu que

“A expressão ‘pessoas e empresas’ no Artigo 1o da Lei dinamarquesa de Marcas (LDM) deve ser entendida como abrangendo todas as pessoas naturais e jurídicas. Não há requisitos quanto à natureza do negócio conduzido pelo titular. As pessoas privadas, organizações de fins não lucrativos, empresas holding e empreendimentos não comerciais podem, portanto, adquirir direitos de marca. A LDM cumpre integralmente o Artigo 15.4 dos TRIPS.”

Ver IP/Q2/DNK/1, de 13 de outubro de 1997, p. 2.

572 Esta interpretação foi defendida pela Irlanda no Conselho para TRIPS, durante a revisão da sua legislação de implementação. Os Estados Unidos fizeram a seguinte pergunta à Irlanda:

“Os Artigos 8(3) e 8(4) da Lei de Marcas dispõem que, quando os produtos são proibidos por política pública ou lei que não a lei de marcas, o registro de uma marca com relação a esses produtos será negado. Por favor explique como estes dispositivos da lei irlandesa cumprem o Artigo 15.4 dos TRIPS, o qual especifica que a natureza dos produtos e serviços aos quais a marca se aplica não podem servir de obstáculo ao registro de uma marca.”

A Irlanda respondeu que

“Os Artigos 8(3) e 8(4) da Lei irlandesa de Marcas de 1996 proíbem o registro de uma marca se *a marca* é, inter alia, contrária à política pública

ou se o seu uso é proibido por alguma norma ou regra de direito. Ao contrário do que é sugerido pela pergunta, estes dispositivos não proibem o registro da marca quando os *produtos* são proibidos por política pública ou pela lei.

“Uma vez que a natureza dos produtos ou serviços aos quais a marca é aplicada não é uma questão nos Artigos 8(3) ou 8(4), o tema do cumprimento ou compatibilidade destes dispositivos com o Artigo 15.4 do Acordo TRIPS não se coloca.” (ênfases no original)

Ver IP/Q2/IRL/1, de 13 de agosto de 1997, pp. 6-7.

573 Esta questão é considerada um problema muito sério por alguns países muçulmanos. Por exemplo, há alguns anos, a Arábia Saudita, ao aderir à União proibindo o registro da empresa titular da marca em questão. Mas isto não resolveria o problema quando a marca é de origem estrangeira, os serviços ou os produtos não são ilícitos no país de origem e o titular estrangeiro busca registrar a marca mas sem se estabelecer no território do país em questão.

15.70. Mas um mecanismo simples pode ser criado para evitar o registro de marcas indesejáveis: os Membros da OMC podem simplesmente fazer o registro de marcas dependente de prova de uso efetivo. Por esse mecanismo, os estrangeiros poderiam solicitar o registro de marcas para todos os tipos de produtos e serviços. A sua registrabilidade poderia até ser examinada. Mas nenhum certificado seria expedido até que os requerentes apresentassem prova de uso efetivo. E porque o uso dessas marcas estaria proibido (posto que a comercialização dos produtos ou serviços seria ilegal), nenhum certificado seria expedido. Além disso, ao

final de um período de 3 anos, se a prova não fosse apresentada, a agência nacional de marcas cancelaria o pedido, de acordo com o Artigo 15.3 do Acordo. Vale notar que o Acordo TRIPS não obriga os Membros da OMC a aceitar razões de falta de uso de modo a evitar o cancelamento de pedidos. Esses motivos só são obrigatoriamente aceitos para os fins de manter os registros, segundo o Artigo 19.1.

15.71. Esta solução cria, no entanto, um problema para os Membros da OMC que não exigem o uso como condição de registro de marcas. Esses Membros teriam que introduzir uma forma de tratamento discriminatório pois passariam a exigir o uso só para determinados tipos de produtos e serviços. Isto não seria incompatível com o Acordo TRIPS, posto que, ao contrário das patentes,⁵⁷⁴ o Acordo TRIPS não proíbe o tratamento discriminatório das marcas no que respeita à natureza dos produtos e serviços que designam.⁵⁷⁵ Mas não deixaria de ser oneroso para o país ao estabelecer mecanismos diferentes dentro do sistema nacional de marcas e certamente geraria problemas de segurança jurídica quanto ao tipo de prova de uso a ser feita.

15.72. Se o Artigo 15.4 pudesse ser interpretado da mesma forma que o Artigo 27.2, então o problema desses países estaria resolvido, pois de Paris, informou o Gabinete Internacional da OMPI da sua reserva quanto aos efeitos do Artigo 7o da Convenção de Paris. Uma reserva semelhante foi manifestada por esse mesmo país com relação ao Artigo 17 da Convenção de Berna. Mas nenhuma dessas duas Convenções admite essa reserva.

⁵⁷⁴ Ver comentários ao Artigo 27.1 do Acordo.

⁵⁷⁵ Nos comentários ao Artigo 6o mencionei um outro tipo de tratamento

discriminatório das marcas quanto aos produtos que designam: a aplicação de
exaustão internacional para marcas de produtos farmacêuticos em vigor no
Canadá. Ver *supra* nota 336.

bastaria proibir o uso comercial da marca como uma medida necessária
para evitar a comercialização (proibida) de bebidas alcoólicas.

15.73. Bodenhausen explicou que o Artigo 7o da Convenção de Paris

“[p]ode ser comparado, numa certa medida, ao Artigo 4 *quater*
da Convenção relativo às patentes. O objetivo destes Artigos é
fazer a proteção da propriedade industrial independente da
questão de os produtos com relação aos quais a proteção valeria
poderem ser ou não vendidos no país em questão. Por exemplo,
a situação no qual a marca que se pretende usar num produto
farmacêutico que não foi aprovado como tal pelas autoridades
competentes de um país, e cuja venda não está
consequentemente autorizada, não pode levar a uma recusa em
registrar a marca, porque é do interesse do titular garantir os
seus direitos na eventualidade de que a venda do seu produto
possa ser autorizada mais tarde. [nota omitida] O Artigo em
análise também se aplicaria quando o uso de marcas for
proibido para qualquer categoria de produtos ou quando a venda
de produtos for objeto de um monopólio ou de uma
concessão.”⁵⁷⁶

O paralelo de Bodenhausen com as patentes é muito importante
porque confirma o real objetivo deste dispositivo, tal como foi dito em
1880. Na verdade, o Artigo 7o não diz que os Membros da União de Paris

são obrigados a registrar marcas para todos os tipos de produtos, independentemente da sua natureza. O seu objetivo declarado é tornar o registro obrigatório para aqueles produtos – e só para aqueles produtos – cuja comercialização está temporariamente proibida ou é proibida por motivos que podem mudar. O fulcro da questão é que se busca registrar uma marca para se adquirir o direito de proibir terceiros de usar o mesmo sinal ou um sinal semelhante para produtos semelhantes ou idênticos.

Quando esse uso é proibido porque a venda de alguns produtos é reservada aos nacionais, ou porque a venda está reservada a um monopólio estatal, o titular da marca pode ainda ter interesse em proibir o seu uso por aqueles nacionais ou pelo monopólio estatal. O mesmo se aplica àqueles produtos cuja comercialização não é permitida, pois depende de uma aprovação governamental que ainda não foi concedida – como é o caso de produtos regulamentados, como os medicamentos, os herbicidas e inseticidas, e alguns alimentos. Afinal essa proibição pode mudar, e a marca acabará sendo usada pelo titular para fins comerciais. Mas quando o uso não é permitido numa base *permanente*, como ocorre no caso de valores religiosos ou políticos adotados como

576 Bodenhausen, *supra* nota 72, pág. 128.

valores estruturais do país,⁵⁷⁷ o propósito do registro desaparece.⁵⁷⁸ Isto é na realidade consistente com o espírito do Artigo 6 *quinquies*(B)(3). Ainda que o sinal possa em si mesmo não ser ofensivo à moralidade ou à ordem pública, o seu significado essencial é, e por isso justifica a proibição.⁵⁷⁹

15.74. Portanto, pode-se afirmar que o Artigo 15.4 admite uma

interpretação que é paralela à do Artigo 27.2, desde que a proibição da comercialização dos produtos ou serviços seja permanente e esteja fundamentada em valores solidamente incorporados na consciência social. Um tema de política econômica, por exemplo, não seria suficiente para excluir uma marca do registro com base na proibição da venda de certos produtos.⁵⁸⁰ Razões de saúde pública também não seriam, pois a qualquer momento novas soluções médicas podem ser encontradas ou modificações na composição dos produtos poderiam ser introduzidas. Em outras palavras, apesar de paralelo ao Artigo 27.2, o Artigo 15.4 tem uma aplicação mais estreita.

15.75. Esta solução resolve o problema dos países muçulmanos quanto à implementação do Artigo 7º da Convenção de Paris e do Artigo 15.4

⁵⁷⁷ A proibição de venda de bebidas alcoólicas em alguns países muçulmanos e a restrição à comercialização de produtos que incitem ao racismo, são exemplos de medidas pertinentes à proteção de valores estruturais de uma sociedade, muitas vezes escritos como cláusulas pétreas na constituição nacional, e que se entendem, por isso, como valores permanentes.

⁵⁷⁸ Este mesmo entendimento foi expresso pela delegação da Itália numa resposta a uma pergunta dos Estados Unidos, por ocasião da revisão da sua legislação de implementação. Os Estados Unidos perguntaram:

“Por favor explique se a natureza dos bens ou serviços aos quais a marca será aplicada pode constituir um obstáculo ao registro da marca segundo a lei italiana. Se pode, por favor identifique e explique a matéria excluída conforme esta determinação, e as respectivas disposições da lei italiana que servem de base para estas exclusões.”

A Itália respondeu que

“A natureza dos bens ou serviços com respeito aos quais um pedido de registro de marca é depositado não constitui em geral obstáculo ao registro, *desde que, obviamente, a produção ou a venda desses bens ou serviços não seja proibida pela lei penal.*” (ênfase acrescentada)

Ver IP/Q2/ITA/1, de 8 de agosto de 1997, pp. 3-4.

579 Estariam neste caso as marcas BUDWEISER e HEINEKEN em países como a Arábia Saudita. Em si, as palavras são inócuas. Mas a publicidade à escala global faz delas símbolos de um produto cuja consumo ofende uma interpretação mais conservadora do Islã, a qual é seguida nesse país como política de Estado.

580 Imagine-se um país que quer promover a sua indústria de tecidos de algodão e proíbe a comercialização de produtos de lã.

do Acordo TRIPS.⁵⁸¹ Mas cria dois outros problemas. Um refere-se à proteção de indicações geográficas. O outro consiste na proteção necessária de marcas notoriamente conhecidas quanto à diluição, isto é, a proteção de uma marca notoriamente conhecida contra o seu uso por terceiro para designar “bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca [notoriamente conhecida] esteja registrada” (Artigo 16.3 do Acordo TRIPS).

15.76. No que diz respeito às indicações geográficas, a sua proteção é obrigatória, mas não o registro. A proteção de que trata o Artigo 22.2 pode ser assegurada por um sistema de registro de indicações geográficas, isto é, um tipo *sui generis* de proteção da propriedade industrial, tal como o sistema adotado na União Europeia. Mas também pode ser garantida pelo recurso às marcas de certificação, à repressão da

concorrência desleal, e ao mecanismo da *common law* designado por *passing off*.⁵⁸² Portanto, em primeiro lugar, os Membros da OMC não estão obrigados a registrar indicações geográficas para vinho e bebidas espirituosas. Mas, em segundo lugar, porque as indicações geográficas visam distinguir bens com relação a bens concorrentes (isto é, bens que são necessariamente da mesma natureza e com relação aos quais uma certa qualidade, reputação ou outra característica dos produtos originais está associada), o tema da proteção das indicações geográficas, enquanto tais, não se coloca nos países em que esses mesmos produtos não podem ser comercializados. Esta foi, aliás, a resposta que Brunei Darussalam ofereceu aos Estados Unidos quando este país, no Conselho para TRIPS, perguntou como é que o país havia implementado a proteção adicional de indicações geográficas para vinho e bebidas espirituosas, de acordo com o Artigo 23.1:

Pergunta:

“Por favor descreva em detalhe a maneira pela qual o nível mais elevado de proteção requerida para vinhos ou bebidas espirituosas pelo Artigo 23.2 do Acordo TRIPS é implementado, citando os dispositivos relevantes da lei ou do regulamento, e dê exemplos de indicações geográficas para esses produtos.”

Resposta:

“O nível mais elevado de proteção concedido a vinhos e bebidas espirituosas pelo Artigo 23.2 do Acordo TRIPS não se aplica

⁵⁸¹ Esta mesma solução foi invocada por outros Membros da OMC durante a

revisão pelo Conselho para TRIPS de sua legislação de implementação.

582 Ver, *e.g.*, IP/Q2/CAN/1, de 20 de junho de 1997, p. 3, e IP/Q2/AUS/1, de 13 de agosto de 1997, p. 6.

em Brunei Darussalam posto que a venda de bebidas alcoólicas é proibida.”⁵⁸³

15.77. Aspectos secundários da proteção de indicações geográficas de alto renome, como CHAMPAGNE, que designam a origem de produtos que não podem ser comercializados em certos países (como Brunei Darussalam), mas cujo prestígio pode ser utilizado para designar outros produtos, podem ser tratados pelas regras de proteção da concorrência leal. Estas regras não são tão definidas e limitadas quanto as que resultam de um sistema *sui generis* de proteção e registro de indicações geográficas, mas podem, de qualquer modo, dar aos titulares um nível mínimo de proteção.

15.78. No que diz respeito à proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição, o Artigo 16.3 admite que os Membros da OMC imponham o seu registro como condição para a aplicação dessa proteção ampliada. E porque o registro seria exigido na mesma classe de bens ou serviços com relação aos quais a marca se tornou notoriamente conhecida, a ampliação da proteção tornar-se-ia virtualmente impossível no caso de produtos ou serviços cuja comercialização seja incompatível com valores sociais permanentes, como, por exemplo, bebidas alcoólicas em alguns países muçulmanos. Mas não se deve esquecer que o Artigo 16.3 traz em seu bojo as suas próprias limitações, uma vez que, ao permitir que os Membros imponham a condição do registro, e dado que

o Artigo 15 contém, tanto explícita quanto implicitamente, vários motivos pelos quais o registro pode ser recusado, a proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição não é absoluta. Ela pode ser limitada pelos Membros. Por exemplo, à luz do Artigo 15.1 os Membros não estão obrigados a registrar marcas cujo caráter distintivo foi adquirido pelo uso. Mas existem marcas notoriamente conhecidas internacionalmente e que não são intrinsecamente distintivas, mas que adquiriram significado secundário. O registro dessas marcas pode ser recusado nesses países que optaram por essa solução. Portanto, nesses mesmos países, se eles tiverem previsto a proteção contra a diluição apenas para marcas registradas, essa proteção não está disponível para marcas notoriamente conhecidas cujo caráter distintivo tiver sido adquirido pelo uso.

15.79. Em resumo, os Artigos 22.2 e 16.3 não constituem uma barreira para uma interpretação do Artigo 15.4 que conduza à preservação de valores sociais permanentes, tais como preceitos religiosos, em contraste com obstáculos provisórios à comercialização, como, por exemplo, a pendência da concessão de autorização de comercialização por uma autoridade governamental.

583 Ver IP/Q2/BRN/1, de 13 de outubro de 2003, p. 15.

15.80. Um comentário ao Acordo observa que, apesar da natureza permissiva do parágrafo 4o do Artigo 15, não há nada no Acordo TRIPS que obrigue os Membros da OMC a permitir que todos os produtos e serviços sejam comercializados.⁵⁸⁴ Na realidade, o Acordo TRIPS, direta ou indiretamente, trata do tema da restrição à circulação de bens

ostentando ou incorporando direitos de propriedade intelectual em quatro momentos: no Artigo 17 da Convenção de Berna (em combinação com o disposto no Artigo 9.1), no Artigo 15.4, no Artigo 19.1 e no Artigo 27.2. O Artigo 17 da Convenção de Berna diz:

“As disposições da presente Convenção não podem prejudicar, seja no que for, o direito que tem o Governo de qualquer dos Países da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas de legislação ou de polícia interna, a circulação, a representação ou a exposição de qualquer obra ou produção a respeito das quais a autoridade competente julgue necessário exercer esse direito.”

Ao contrário do Artigo 27.2, o Artigo 17 da Convenção de Berna não prevê a possibilidade de excluir algumas obras da proteção do direito autoral. Este assunto foi examinado por um Grupo Especial na controvérsia *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*.⁵⁸⁵ Os Estados Unidos reclamaram que a primeira frase do Artigo 4o da Lei de Direito de Autor da China (“Obras cuja publicação e/ou disseminação esteja proibida pela lei não serão protegidas por esta Lei.”) era incompatível com o Artigo 5(1) da Convenção de Berna, tal como incorporado pelo Artigo 9.1 do Acordo TRIPS, e com o Artigo 41.1 do Acordo TRIPS. O Grupo Especial concordou: “o direito de autor e a censura governamental cuidam de direitos e interesses distintos. O direito de autor protege direitos privados, como disposto no parágrafo quarto do preâmbulo do Acordo TRIPS, enquanto a censura governamental trata de matéria

pública.”⁵⁸⁶ Dois dispositivos do Acordo TRIPS fazem a ligação entre censura (num sentido amplo) e a possibilidade de excluir obras censuradas da proteção. Um desses dispositivos é o Artigo 27.2, o qual permite que algumas invenções “censuradas” sejam excluídas da

⁵⁸⁴ ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469, p. 234. O mesmo se pode afirmar no contexto dos Artigos 8.1 e 20. No entanto, pode haver implicações quanto ao GATT, bem como com relação a eventuais não-violações face a restrições à comercialização ou ao uso dos ativos, independentemente de não haver restrições à comercialização (como no caso do Artigo 20).

⁵⁸⁵ *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*, queixa formulada pelos Estados Unidos (WT/DS362/R, de 26 de janeiro de 2009).

⁵⁸⁶ *Id.* , parágrafo 7.135.

proteção, desde que um teste de dois passos seja ultrapassado.⁵⁸⁷ O outro dispositivo é o Artigo 15.4. Mas o Artigo 15.4 tem uma aplicação diferente da do Artigo 27.2 – nenhuma marca será excluída do registro (e da proteção), independentemente da natureza dos bens e serviços designados. Mas o Artigo 17 da Convenção de Berna não é tão absoluto quanto a Artigo 15.4. Portanto, pode-se sugerir que, seguindo a mesma lógica do Artigo 27.2, o Artigo 17 da Convenção de Berna permite excluir da proteção do direito autoral algumas obras censuradas quando essa exclusão for necessária para evitar a sua exploração comercial. Infelizmente, a China não levantou este argumento em defesa do Artigo 4o da sua Lei de Direito Autoral, e, portanto, não há como saber se ele é persuasivo.⁵⁸⁸

15.81. De qualquer modo, o texto do Acordo TRIPS não contém nenhuma obrigação no sentido de os Membros terem que permitir a circulação de artigos incorporando ou ostentando propriedade intelectual. Este ponto é importante para o debate sobre o âmbito e o sentido do Artigo 20.589

5.

Os Membros publicarão cada marca antes ou prontamente após o seu registro e concederão oportunidade razoável para o recebimento de pedidos de cancelamento do registro. Ademais, os Membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado.

15.82. Este parágrafo estaria melhor colocado na Parte IV do Acordo, a qual trata da aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos *inter partes* conexos. Como não está, ele deve ser lido em combinação com o Artigo 62, e em particular o seu parágrafo 4o, o qual remete para os parágrafos 3o e 4o do Artigo 41.

15.83. A ideia de incluir no Acordo regras obrigatórias sobre procedimentos de registro de marcas (em contraste com o que ocorre com as patentes, com relação às quais a simples confirmação de registro

587 Ver os comentários ao Artigo 27.2.

588 Um autor afirmou que o Artigo 15.4 é “mais restritivo da soberania do Estado do que a disposição equivalente sobre patentes, a qual permite que os Membros recusem [conceder] patentes, em determinadas circunstâncias [...]” Ver Correa, *supra* nota 66, p. 182. O problema desta afirmação é que nem o Artigo 15.4 é tão restritivo assim nem o Artigo 27.2 é tão permissivo quanto o autor sugere.

589 Ver *infra*, os comentários ao Artigo 20.

de patentes estrangeiras é admitida)590 foi proposta pelos Estados Unidos já em 1988:

“Regulamentos e procedimentos serão transparentes e incluirão

dispositivos relativos a informação por escrito dos fundamentos de rejeição do registro e acesso aos arquivos de marcas registradas. Toda a marca será publicada dentro de 6 meses após ser aprovada para registro ou após ser registrada e os titulares da mesma marca ou semelhantes e outras partes interessadas terão uma oportunidade razoável para impugnar esse registro.”⁵⁹¹

Esta proposta foi, na realidade, uma resposta ao primeiro tópico que constava da lista de temas de negociação compilados pelo Presidente do grupo e que dizia respeito à ausência de procedimentos adequados relativos ao registro e à publicação de marcas.⁵⁹² A delegação dos Estados Unidos explicou esta proposta nos seguintes termos:

“Respondendo a uma pergunta, o representante dos Estados Unidos disse que a sua delegação considerava razoável o requisito de publicação das marcas dentro de 6 meses, com o objetivo de minimizar as consequências adversas sobre os consumidores e de permitir uma rápida oposição. Com respeito à questão sobre o requisito proposto de permitir uma ‘oportunidade razoável’ para impugnar o registro, ele disse que nos Estados Unidos o período inicial para impugnar um registro era de 30 dias, mas que esse período era prorrogável por mais 30 dias se houvesse razão para um período adicional para preparar uma objeção. Um participante [do grupo de Negociação] disse que, considerando o benefício de fixar direitos e obrigações o mais cedo possível, 30 dias era um

período razoável. Outro participante expressiu a opinião de que o Grupo deveria examinar alguns princípios básicos ou padrões mínimos para o registro nacional de marcas. Havia necessidade de disposições para assegurar que o registro não era dificultado ou tornado impossível pelas regras de registro nacional. As empresas muitas vezes se queixavam de que os procedimentos

590 Ver a nota 8 do Acordo TRIPS. Contrariamente ao Artigo 15.5, não existe dispositivo obrigando os Membros da OMC a adotar procedimentos de cancelamento de patentes. No caso de esses procedimentos existirem, e só nesse caso, os Membros devem estabelecer uma oportunidade para uma revisão judicial (Artigo 32). Além disso, o Artigo 62.4 deixa claro que, onde o Acordo TRIPS não obriga os Membros, a adoção de procedimentos relativos à oposição, à revogação e ao cancelamento é opcional.

591 Ver MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988.

592 Ver *supra* parágrafo 15.1.

de registro tomavam muito tempo, eram muito caros, e demandavam uma quantidade injustificável de papéis, certificados, desenhos e traduções. Sistemas de registro indevidamente complicados em países estrangeiros eram um ônus em particular para as pequenas e as médias empresas, sobretudo quando se buscavam registros múltiplos. Ele sugeriu, por exemplo, que nesses casos as taxas deveriam ser decrescentes.”

Mais tarde a delegação dos Estados Unidos modificou esta proposta, e o texto que incluiu na proposta de projeto de Acordo que

apresentou em 1990 (como contraproposta ao projeto formulado pelas CE) foi aceito quase *ipsis verbis*.⁵⁹³ Não obstante, as ideias de publicação e de impugnação do registro foram mantidas. A diferença com relação à “impugnação” do registro é que a possibilidade de cancelar o registro é obrigatório, enquanto a oposição é opcional. Além disso, a sugestão de um “período razoável” também foi mantida.

Ao explicar a sua proposta,

“O representante dos Estados Unidos disse que a frase ‘oportunidade razoável’ significava que o público ou o usuário prévio da marca em questão devia ter um período razoável para submeter uma petição de cancelamento da marca; por exemplo, duas semanas não constituiriam um período razoável. Ele deveria também ter uma oportunidade justa de submeter o seu caso às autoridades competentes. Alguns participantes [do Grupo de negociação] sugeriram que seria preferível que o procedimento de oposição tivesse lugar antes do registro da marca.”⁵⁹⁴

⁵⁹³ A proposta dos Estados Unidos foi a seguinte:

“As partes contratantes publicarão cada marca antes de ser registrada ou imediatamente depois de ser registrada e darão às outras partes uma oportunidade razoável para pedir o cancelamento do registro. Além disso, as partes contratantes podem dar às outras partes uma oportunidade para se oporem ao registro de uma marca.”

MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 11(2). A única mudança relevante desta proposta para o texto final do Acordo foi a eliminação das

palavras “outras partes” das primeira e segunda frases do parágrafo 4o. O fato de que não se faz referência às “partes” pode significar que qualquer pessoa que tenha interesse no registro da marca pode ter a oportunidade de pedir o seu cancelamento (e, eventualmente, se a lei o determinar, também se opor a ela), mesmo que essa pessoa não seja um concorrente direto ou não tenha um interesse comercial na marca.

594 MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 7.

15.84. A publicação de marcas registradas era já uma obrigação dos Membros da União de Paris. Nos termos do Artigo 12 da Convenção de Paris, as marcas devem ser comunicadas ao público e reproduções das marcas registradas devem ser publicadas regularmente através de um jornal oficial periódico.⁵⁹⁵ Esta obrigação foi incorporada ao Acordo TRIPS através do Artigo 2.1.

15.85. O Artigo 15.5 refere-se ao cancelamento administrativo de registros. Esta obrigação não é satisfeita por meio da admissão da revisão judicial de registros concedidos – esta é uma obrigação separada, nos termos do Artigo 41.1. Isto é, os Membros da OMC devem disponibilizar a impugnação administrativa do registro, após a concessão deste. Além disso, a possibilidade de uma revisão por um tribunal da decisão administrativa final (a qual pode até consistir na resposta a uma petição de cancelamento administrativo de registro) deve estar também disponível. Em outras palavras, a lei nacional deve dar duas oportunidades aos interessados para impugnar o registro: perante a administração e perante os tribunais. Estas duas oportunidades devem existir cumulativamente.

15.86. Segundo um autor, as várias razões para cancelar uma marca estão expressas na Convenção de Paris, Artigo 6 *quinquies*. Essas razões são as mesmas que podem levar a um indeferimento do pedido de registro.

Além disso, o indeferimento (e o cancelamento) pode basear-se em motivos relacionados com os Artigos 6 *bis* e 6 *ter* da Convenção de Paris.

595 As marcas registradas (e outros direitos de propriedade industrial adquiridos por meio de registro) podem ser publicados através de instrumentos da Internet.

A suficiência dessa publicação, em comparação com a publicação feita em jornais regulares, de papel, é uma questão que cabe à lei nacional. Quando a Convenção de Paris estabeleceu a comunicação obrigatória ao público dos direitos concedidos (essa edição foi introduzida em 1925, na Haia – ver Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 153), as delegações não podiam imaginar que um dia um meio de comunicação como a Internet existiria. Mas o que a Convenção de Paris requer é que: (a) exista uma publicação dos direitos conferidos, com uma breve descrição do seu conteúdo; (b) que essa publicação seja regular; e (c) que essa publicação seja oficial. Este último elemento exige uma declaração da lei nacional nesse sentido. O INPI terminou a publicação do seu jornal oficial em papel – a Revista da Propriedade Industrial (RPI) – e pôs em seu lugar uma RPI eletrônica (Resolução no. 117/05, de 10 de junho de 2005).

Um inquérito organizado pela Secretaria da OMPI (SCT/14/5, de 14 de fevereiro de 2005, *Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice* (SCT/11/6) – Document Prepared by the Secretariat, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 14a Sessão, Genebra, 18 a 22 de abril de 2005) mostra que a república da Coreia também optou por publicar as marcas exclusivamente no seu

website. *Id.* p. 90. Esta prática tem vindo a generalizar-se.

O indeferimento pode ainda ser motivado por temas de titularidade, como se mencionou acima. O cancelamento (e o indeferimento) podem ainda ser justificados por falta de uso efetivo.⁵⁹⁶

15.87. Note-se que quando se refere a “uma oportunidade razoável,” o Artigo 15.5 não está impondo celeridade no procedimento administrativo. Pelo contrário, o objetivo do Artigo 15.5 é dar uma oportunidade para que terceiros tomem conhecimento do registro e disponham de tempo suficiente para apresentar um pedido de cancelamento bem fundamentado. A celeridade é tema do Artigo 62.2 (dentro de limites razoáveis, claro), e não do Artigo 15.5. Uma opinião diferente foi, no entanto, manifestada pelas CE durante a revisão pelo Conselho para TRIPS da legislação de implementação dos Estados Unidos. As CE perguntaram:

“Atualmente, os procedimentos de oposição e de cancelamento nos EUA frequentemente levam muitos anos para chegar a uma decisão, e há muitas maneiras pelas quais uma parte pode efetivamente fazer estagnar os procedimentos. Por favor explique como as práticas atuais de oposição e de cancelamento dos EUA cumprem o Artigo 15.5 do Acordo TRIPS.”⁵⁹⁷

15.88. As obrigações do Artigo 15.5 podem ser atendidas por meio de procedimentos nacionais, regionais ou multilaterais. Os alicerces essenciais e obrigatórios sobre os quais se deve basear um procedimento de registro de marcas compatível com o Acordo TRIPS são dois: (a) publicação das marcas (quer na fase de pedido quer depois do registro);

e (b) oportunidade razoável para a apresentação de solicitações de cancelamento do registro.

15.89. A Secretaria da OMPI observou que um número crescente de países tem vindo a adotar procedimentos de oposição.⁵⁹⁸ Mesmo que esta
596 Correa, *supra* nota 66, págs. 183-184. Ver também *Grounds for Refusal of All Types of Marks – Document Prepared by the Secretariat*, SCT/21/2, de 15 de maio de 2009.

597 Ver IP/Q2/USA/1, de 3 de abril de 1998, p. 3. Os EUA responderam que, de acordo com a lei desse país, os períodos para as partes agirem são de fato adequados: 30 dias para apresentarem oposição, podendo esse período ser prorrogado por mais 30 dias. Eventuais atrasos causando a demora nos procedimentos de oposição e cancelamento estavam efetivamente “nas mãos de ambas as partes, e não apenas na parte solicitando o procedimento.” Prorrogações durante o procedimento de oposição podem ser concedidos se ambas as partes concordam ou se a entidade decisória encontra uma boa razão para concedê-las.
Id.

598 Ver *Trademark Opposition Procedures Possible Areas of Convergence – Document prepared by the Secretariat*, SCT/19/3, de 22 de abril de 2008, parágrafo 6.

prática gere um risco de atrasar os procedimentos de concessão, a razão para criar uma oportunidade adicional para que terceiros intervenham é o aumento da segurança jurídica dos registros, evitando-se assim procedimentos posteriores de cancelamento (administrativos ou judiciais), os quais são mais difíceis de promover com chance de sucesso, dada a presunção de legalidade que informa a concessão de direitos pela

Administração Pública.

Artigo 16

Direitos Conferidos

1.

O titular de marca registrada gozará de direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão.

No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

1. A HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES E A ABRANGÊNCIA DO

ARTIGO 16.1

16.1. Como todos os outros direitos de propriedade industrial de que o Acordo TRIPS se ocupa, os direitos de marca são essencialmente definidos de uma maneira negativa. Os direitos de marca são direitos de excluir terceiros, e não direitos de usar a marca. Em princípio, o direito de usar um certo sinal no comércio, na indústria ou nos serviços resulta das normas que tratam da liberdade de atividade econômica, e não da propriedade industrial. Este é um contexto que resulta claramente das várias normas do Acordo que se referem a uso. Uma coisa é usar o direito, que tem primariamente uma vertente negativa (excluir terceiros) e uma vertente positiva consequente (licenciar terceiros), e outra coisa é usar o ativo que é objeto do direito. O Acordo TRIPS certamente não dá

aos titulares o direito de usar marcas sobre produtos cuja comercialização esteja proibida, ou relativos a sinais sujeitos a constrangimentos legais. Se há um problema com estas proibições e constrangimentos, deverá ser solucionado à vista dos outros Acordos da OMC, como o GATT, o GATS e o TBT, e não à luz do Acordo TRIPS.

16.2. No entanto, durante a segunda fase das discussões sobre o futuro Acordo TRIPS, a qual ocorreu em 1989, as Partes Contratantes do GATT formularam opiniões diferentes. Algumas Partes Contratantes do GATT propuseram uma formulação dos direitos enfatizando a sua dimensão excludente, negativa: as CE,⁵⁹⁹ a Austrália,⁶⁰⁰ a Noruega, em nome dos países nórdicos⁶⁰¹ e a Suíça.⁶⁰² Outras Partes Contratantes preferiram identificar elementos negativos e positivos nos direitos de marcas: os Estados Unidos,⁶⁰³ o Japão,⁶⁰⁴ o Perú⁶⁰⁵ e a Nova Zelândia.⁶⁰⁶ Um terceiro grupo, formado exclusivamente por países em desenvolvimento, preferiu pôr ênfase nos deveres ou obrigações sociais dos titulares das

⁵⁹⁹ Ver *Guidelines and Objectives proponded by the European Community for the Negotiations on Trade-Related Aspects of Substantive Standards of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/26, p. 4/5.

⁶⁰⁰ Ver *Standards and Norms for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 5.

⁶⁰¹ Ver *Proposal by the Nordic Countries for the Negotiations on Standards and Principles for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/36, de 10 de julho de 1989, p. 3.

⁶⁰² Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of*

Trade-Related Intellectual Property Rights, MTN.GNG/NG11/W/38, de 11 de julho de 1989, p. 4.

603 Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev. 1, de 17 de outubro de 1988. A proposta dos EUA for a seguinte:

“O titular de uma marca terá o direito exclusivo de usar essa marca e de impedir terceiros de usar a mesma marca ou similar para os mesmos bens [ou] serviços similares quando esse uso resultar numa probabilidade de confusão.”

Id. p. 3.

604 Ver *Suggestion by Japan for Achieving the Negotiating Objective*, MTN.GNG/NG11/W/17/Add.1, de 23 de setembro de 1988, p. 5.

605 Ver *Guidelines for Negotiations that Strike a Balance Between Intellectual Property Rights and Development Objectives*, MTN.GNG/NG11/W/45, de 27 de outubro de 1989:

“O titular ou o licenciado de uma marca terá o direito exclusivo de usá-la e pode solicitar medidas protetivas para fazer respeitar os seus direitos previstos nas legislações nacionais respectivas.”

Id. p. 3.

606 Ver *Standards and Principles for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/46, de 24 de outubro de 1989, p. 4.

marcas: Índia,⁶⁰⁷ Brasil⁶⁰⁸ e México.⁶⁰⁹ Na terceira rodada de discussões, a ênfase foi dada sobre a dimensão negativa dos direitos, a qual foi retida

607 Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of*

julho de 1989:

“A garantia de qualidade é uma função importante das marcas e deveria receber tanta atenção quanto a proteção em qualquer regime de marcas. [...] Portanto, a lei de marcas deveria conter uma determinação clara de que o titular da marca estrangeira deveria dar uma garantia categórica de que a qualidade do produto fabricado pelo próprio licenciante em seu próprio país e que em qualquer ação judicial ou procedimento referente à qualidade do produto, ele dará garantia para esse fim.”

Id. p. 8. Esta última frase parece truncada mas o seu significado é claro quando se lê o exemplo que a Índia deu para ilustrar a sua sugestão. A Índia referia-se ao famoso caso *Colgate*, o qual, sem designá-lo explicitamente, assim descreveu:

“Muito recentemente, num caso de ‘importações paralelas,’ a importação de um produto ostentando uma marca notoriamente conhecida da subsidiária de uma empresa multinacional localizada num país em desenvolvimento foi impedida por outra subsidiária dessa empresa multinacional fabricando o mesmo produto com a mesma marca num país desenvolvido, por dois motivos, nomeadamente, (a) porque o produto fabricado pela subsidiárias no país em desenvolvimento era de qualidade ‘inferior’ (ainda que ostentasse a mesma marca), e (b) a exportação do produto desse país em desenvolvimento tinha sido proibida pela empresa multinacional. Isto mostra que até quando um produto é fabricado num país em desenvolvimento com esta marca notoriamente conhecida de uma

empresa multinacional, não existe garantia de que a sua qualidade é a mesma do produto fabricado pela empresa-mãe ou sua subsidiária num país industrializado, e apenas com base nesse motivo a exportação do produto do país em desenvolvimento pode ser questionada numa ação.”

Id. O país em desenvolvimento em questão era o Brasil. O caso envolveu a exportação de pasta de dentes fabricada pela subsidiária brasileira da Colgate-Palmolive e exportada para a Nigéria com a marca COLGATE. Mas a exportação foi desviada para o Reino Unido. O titular da marca processou o importador. O argumento do titular da marca foi que a pasta de dentes fabricada para ser vendida na Nigéria não tinha a mesma composição que o produto comercializado sob a mesma marca no Reino Unido. Na realidade, a qualidade era inferior. O desvio da exportação para o Reino Unido levaria ao engano do público britânico, com prejuízo da reputação da marca. Diferentes considerações se aplicariam se a marca fosse usada para produtos diferentes em produtos diferentes – mas não para o mesmo produto. Ver *Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd.* [1989] RPC 497. Em *Zino Davidoff v. A&G Imports Ltd.* (High Court of Justice, 18 de maio de 1999) [em grau de recurso, *Zino Davidoff SA v A&G Imports Ltd* [2000] Ch. 127; [1999] E.T.M.R. p. 700], o Juiz Laddie citou *Colgate-Palmolive* pelo Artigo 16.1. Isto não significa que o Acordo apenas verse sobre os direitos de os titulares de marcas dizerem ‘não’ (Artigo 16.1) e de, conseqüentemente dizerem ‘sim’ (Artigo 21). O Acordo também contém disposições que podem impactar o uso das marcas em si mesmas (Artigo 20).610

16.3. O Artigo 16.1 estabelece quais os direitos que o titular de uma

marca registrada (ou não registrada, quando a proteção não depender de registro) pode opor contra terceiros não autorizados. Em última análise, o Artigo 16.1 define o que é a violação de marcas. Mas o Artigo 16.1 não define titularidade nem estabelece a maneira pela qual um empreendimento pode adquirir a titularidade de uma marca. Esta foi a principal conclusão do Grupo Especial na controvérsia *United States – Section 211 Omnibus Appropriation Act of 1998*. O Grupo Especial afirmou:

“A primeira frase do Artigo 16.1 requer que os Membros confirmem um direito exclusivo ao ‘titular de uma marca registrada’ de modo que este impeça terceiros de usar sinais idênticos ou similar em operações comerciais relativas a bens e serviços quando esse uso resultar numa probabilidade de com aprovação. Disse o juiz: “Quando isso ocorre, a importação de bens para um país no qual a marca é usado em produtos de uma qualidade diferente poderia resultar em o público ser confundido. Nesse caso é possível que o proprietário resista com sucesso ao uso da sua marca no país de importação.” *Colgate-Palmolive* mostra bem, ainda que de maneira prejudicial, como as empresas multinacionais fazem segmentação de mercado (não apenas através de discriminação de preços mas também através de discriminação de qualidade).

608 A proposta inicial do Brasil tinha uma seção exclusivamente dedicada às obrigações dos titulares de marcas. Essas obrigações consistiam em evitar abusos no exercício dos direitos. O Brasil propôs também que “Os participantes assumem a obrigação de controlar e sancionar titulares de marcas nacionais que comentam práticas de negócio

restritivas que afetem adversamente os direitos de terceiros.”

Ver *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 dezembro de 1989, p. 6.

609 Ver *Communication from Mexico*, MTN.GNG/NG11/W/60, de 22 de janeiro de 1990:

“*Marcas*

“*Marcas de produtos e serviços devem ser protegidas*

independentemente de sua origem nacional ou estrangeira.

Estabelecimentos estrangeiros devem atender os regulamentos

relativos ao investimento estrangeiro do país hospedeiro de acordo

com as diretrizes internacionais neste campo.”

Id. at 2.

610 Ver *infra*, os comentários ao Artigo 20.

confusão. A última frase indica que estes direitos não devem

prejudicar quaisquer direitos prévios existentes, e que os

Membros não estão proibidos de reconhecer direitos com base

no uso. É aparente que esta última frase, *inter alia*, concilia

aquelas jurisdições em que as marcas podem ser adquiridas pelo

uso, e.g., marcas da *common law* nos Estados Unidos. Assim, o

Artigo 16.1 reconhece que os direitos exclusivos podem ser

conferidos ao titular de uma marca que tenha estabelecido a

titularidade ou através de registro ou de através de uso. O que

nos importa, no entanto, são os direitos exclusivos que cabem

ao titular da marca registrada à luz do Artigo 16.1 [nota omitida]

Nem o Artigo 16.1 nem outros dispositivos contidos no Acordo

TRIPS definem como o titular de uma marca é determinado.

[nota omitida] O Artigo 16.1 não menciona nem ‘o titular registrado de uma marca’ nem ‘o titular do registro’ mas refere-se ao ‘titular de uma marca registrada’, pelo que nós concluímos que a linguagem do Artigo 16.1 admite várias formas de aquisição da titularidade pelas leis dos Membros. [...] O significado comum da palavra ‘titular’ é ‘[a] pessoa que tem a titularidade, o domínio, ou título de propriedade. Quem tem o domínio de uma coisa, real ou pessoal, corpórea ou incorpórea, que tem o direito de gozar e dispor.’ [nota omitida] O significado comum não esclarece melhor *como* o titular de uma marca é determinado. Para determinar quem é o titular de uma marca registrada, é necessário recorrer à lei nacional dos Membros. Concluímos que o Artigo 16.1 estabelece certos direitos exclusivos fluindo da titularidade de uma marca registrada, os quais devem ser respeitados por todos os Membros, e concedidos por eles ao ‘titular’ dessa marca; mas o Acordo TRIPS não contém um regime de titularidades das marcas válido e aplicável para todos os Membros.”⁶¹¹

16.4. De acordo com um comentário, posto que, à luz do Artigo 16.1, os titulares de marcas só podem proibir o uso por terceiros quando esse uso resultar em probabilidade de confusão, segue-se que eles não podem impedir as importações paralelas.⁶¹² É verdade que, uma vez que o artigo identificado pela marca é vendido pelo titular ou por um licenciado em outro território, a importação desse mesmo artigo ostentando a mesma

marca não geraria confusão quanto à identidade do fabricante ou comerciante. Mas, como se explicou, o Artigo 15.1 atribui às marcas uma função diferente: não é a confusão quanto à origem ou qualidade que a

611 Ver *supra* a nota 157, parágrafos 8.107-8.108.

612 Ver Stoll *et alii*, *supra* nota 457, págs. 318-320.

titularidade da marca impede, mas sim a eliminação da diferenciação ou a capacidade de distinguir os artigos ou serviços de um empreendimento dos dos outros empreendimentos. O significado da palavra “empreendimento” é mais estreito do que o de “fabricante” ou “comerciante.” Duas subsidiárias de uma empresa multinacional em países diferentes não são o mesmo empreendimento. Mas são o mesmo comerciante ou fabricante. Além disso, o impedimento da confusão é mais do que simplesmente evitar que um artigo de um titular de uma marca seja tomado como um artigo de outro fabricante ou comerciante. A razão é que os artigos podem mudar – e mudam frequentemente – de país para país. É natural que o titular de uma marca tenha o direito de tomar medidas com o objetivo de evitar que os consumidores sejam levados a confundir a qualidade dos artigos marcados com o mesmo sinal mas com diferentes características e qualidades, em razão de serem fabricados e distribuídos em mercados diferentes.⁶¹³ Este tópico está associado a uma discussão que foi brevemente mantida durante as negociações do Acordo TRIPS, e já mencionada acima, a qual partiu de uma proposta da Índia. A Índia queria que as marcas internacionais refletissem de alguma forma uma qualidade harmonizada nos diversos mercados:

“[...] [I]sto não impediria que se levasse em consideração as preferências de gosto em países diferentes ou a necessidade de usar ingredientes diferentes em países diferentes; no entanto, se isto levasse a uma diferença substancial de qualidade do produto, o titular da marca deveria ser proibido de usar a mesma marca. Essa obrigação era essencial porque as exportações dos países em desenvolvimento de produtos ostentando as mesmas marcas que os produtos fabricados nos países industrializados estavam sendo impedidas por meio do direito de marcas, por razões de qualidade inferior.”⁶¹⁴

A proposta da Índia foi criticada por várias delegações sob a alegação de que ignorava diferenças nos gostos e nos hábitos de consumo dos consumidores em diversos países. Em resposta, a Índia disse

“[Q]ue isto não deveria impedir que se fizessem concessões quanto às preferências de gosto em diferentes países ou quanto à necessidade de usar diferentes ingredientes em diferentes países; no entanto, se isto levasse a um produto de qualidade substancialmente diferente, o titular da marca deveria ser

⁶¹³ Nos comentários ao Artigo 6o foi mencionado que a existência de diferenças entre os produtos importados seria razão para impedir a ocorrência da exaustão internacional, como estabelece a lei dos EUA. Ver *supra* o parágrafo 6.27.

⁶¹⁴ Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 13.

proibido de usar a mesma marca. Essa obrigação era essencial porque as exportações a partir de países em desenvolvimento de produtos ostentando as mesmas marcas que produtos fabricados

em países industrializados estavam sendo impedidas através da aplicação de leis de marcas, por serem de qualidade inferior.”⁶¹⁵

A proposta da Índia não foi aceita. Num cenário multilateral, a imposição de padrões de qualidade harmonizados para produtos e serviços seria impraticável. As empresas multinacionais adotam marcas globais pois estas reduzem os custos de marketing e publicidade, e facilitam a entrada em mercados nacionais com base na reputação obtida em outros países. Mas os artigos fabricados para mercados locais respondem a gostos, interesses culturais e idiossincrasias locais. Em outras palavras, uma marca global, quando associada a produtos localmente adaptados, pode gerar confusão se usada para identificar produtos importados de forma paralela. Os consumidores que aprenderam a usar essa marca para identificar um artigo com certas características será enganado se a mesma marca for usada em associação com um produto importado apresentando características diferentes. Como já se observou antes, a isto se dá o nome de “glocalização” – isto é, a adaptação local de marcas globais.⁶¹⁶

16.5. Apesar de esta discussão não ter merecido a atenção que merecia dos redatores do Acordo TRIPS, os quais deixaram a questão aberta para os legisladores nacionais, o tema ressurgiu recentemente num tribunal brasileiro.⁶¹⁷ O caso envolveu uma câmera NIKON que um cidadão brasileiro adquiriu no Chile. Tendo a máquina se revelado defeituosa, o fabricante recusou-se a honrar a garantia chilena e negou o conserto gratuito do aparelho. Um tribunal determinou que a Nikon indenizasse o

⁶¹⁵ Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 13. O Ato

Normativo no. 15/75, de 11 de setembro de 1975, tornava este requerimento obrigatório. O art. 3.5.1(d) desse regulamento dispunha que os contratos de licença de marca deviam conter uma cláusula de acordo com a qual os produtos ou serviços a serem distinguidos pela marca licenciada deveriam apresentar as mesmas características, qualidades e natureza que os produtos ou serviços produzidos pelo licenciante na origem, excetuados os casos em que as autoridades competentes determinem regras internas a esse respeito.

616 Ver Hollie Shaw, *Glocalization rules the world*, 20 de maio de 2011, disponível em <business.financialpost.com/2011/05/20/glocalization-rules-the-world/> (acessado em 2 de março de 2014).

617 O Ato Normativo no. 15/75, de 11 de setembro de 1975, tornava esta responsabilidade obrigatória por meio de cláusula em licença de marca estrangeira (Artigo 3.5.1(d)).

consumidor.618 Na realidade, o Tribunal Superior de Justiça já havia interpretado os direitos dos consumidores dessa forma, em *Plínio Garcia v. Panasonic* (2000). O tribunal entendeu que a “respeitabilidade” das marcas globais é muitas vezes levada em consideração pelos consumidores brasileiros em suas escolhas. Segue-se que, “Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbem-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao consumidor as consequências negativas dos negócios

envolvendo

objetos

defeituosos.”⁶¹⁹

16.6. O direito exclusivo é atribuído ao titular da marca. Os licenciados, exclusivos ou não, não têm automaticamente direito a impor direitos de marca contra terceiros. Isto é uma matéria deixada à discricção do legislador nacional. Em geral, os licenciados a título exclusivo têm direito a exercer a exclusividade contra terceiros sem necessidade de autorização do titular. As leis nacionais podem também atribuir o direito de ação aos licenciados não exclusivos, mas o titular tem em geral uma primeira oportunidade de o exercer ele mesmo. Só se ele for negligente em defender a marca e com isso puser em risco a viabilidade econômica da licença pode o licenciado assumir o papel de defender a marca.

16.7. “Em operações comerciais” significa qualquer ato ou operação que tem o objetivo de, direta ou indiretamente, comprar e vender produtos ou serviços como prática de profissão. Operações comerciais são aqueles praticados por comerciantes em quaisquer campos de negócio. A expressão “em operações comerciais” deve ser interpretada literalmente (isto é, nem restritiva nem extensivamente), e compreende os atos de promoção de venda, de estocagem para os fins de venda e de oferta para

⁶¹⁸ Ver Luiza Xavier, *Produtos de marcas globais devem ter garantia mundial*, 16 de março de 2013, <oglobo.globo.com> (acessado em 9 de maio de 2015).

⁶¹⁹ *Plínio Garcia v. Panasonic*, RE 63.981 – SP (1995/0018349-8), 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator para o Acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, decisão de 11 de abril de 2000.

venda.^{620/621} Em princípio, os direitos de marca não incluiriam atos relativos à fabricação, pois a marca não tem relação direta com as especificações técnicas dos produtos que designa. Isto é, à primeira vista o titular da marca não teria direito de proibir terceiros de fabricar – apenas de vender. Mas os produtos ostentando a marca protegida não podem ser modificados pelos comerciantes ou distribuidores, mesmo se estes tiverem adquirido os produtos de forma lícita. A razão está em que as marcas designam produtos com certas características que os consumidores aprenderam a identificar por meio dessas marcas. A alteração física dos produtos leva quase necessariamente os consumidores a engano. Portanto, ainda que os direitos de marca se exerçam primariamente no domínio comercial, eles aplicam-se a determinados atos de natureza industrial, tais como a fabricação, a impressão das marcas nos artigos, bem como a remoção e a recolocação de rótulos – quanto estes atos sejam destinados a fazer circular os artigos comercialmente. Uma proposta feita pelos Estados Unidos não fazia referência às operações comerciais, o que poderia levar à atribuição às marcas de um âmbito ilimitado.⁶²² Por exemplo, a citação de marcas registradas em glossários ou obras literárias poderia ser proibida. Mas o fato de que a expressão “em operações comerciais” foi incluída no texto do Artigo 16.1 não tem, por outro lado, um sentido absolutamente

⁶²⁰ Durante a revisão da legislação chinesa de implementação no Conselho para TRIPS, as CE perguntaram (IP/Q2/CHN/1, de 10 de dezembro de 2002):

“A nova lei aparentemente não abrange ‘oferta para venda.’ A expressão ‘em operações comerciais’ (Artigo 16 do Acordo TRIPS) é

geralmente entendida como abrangendo ‘oferta para venda.’ Por favor, esclareça. Em contraste com a Lei de Marcas, a Lei de Patentes da China inclui no seu Artigo 11 ‘ofertas para venda’.”

A China respondeu que:

“Não, não existe dispositivo sobre ‘oferta de venda’ na Lei de Marcas, como [existe] na Lei de Patentes. Isto porque o ato de ‘oferecer para venda’ pode ser impedido pelas disposições relevantes da Lei de Marcas e suas Regras de Implementação. Para ‘oferecer para venda’ uma parte tem que ter usado a marca da outra parte ilegalmente no processo do comércio (mesmo se ele não usar a marca diretamente nos bens), o que constituirá uma infração, tal como previsto no Artigo 52 da Lei de Marcas e será sancionado em conformidade.”

Id. p. 14.

621 Mas, para os fins de prova de uso, a propaganda “nua” pelo titular da marca, isto é, a propaganda que não é seguida por vendas efetivas, não constitui “uso efetivo.” Mas a publicidade por um terceiro por um concorrente constitui infração, mesmo se não for seguida pela comercialização efetiva dos bens ou serviços.

622 Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 3.

restritivo. Na verdade, há atos que são praticados fora do comércio que o titular da marca pode impedir, como se explicará a seguir.⁶²³ A razão para o texto aparentemente restritivo do Artigo 16.1 é tornar claro que os direitos de marca são exercidos primariamente num ambiente comercial.

Mas eles não se limitam a isso.

16.8. Em que pese a linguagem objetiva do Artigo 16.1, o direito dos titulares de marca vai além do uso de sinais conflitantes por terceiros em operação comerciais.⁶²⁴ O Artigo 16.1 limita-se a enunciar o direito fundamental dos titulares de marcas, o qual consiste na possibilidade de proteger a sua exclusividade em operações comerciais, mas não exclui o exercício da exclusividade em outros contextos, como o Artigo 17 admite implicitamente. O Artigo 17 reconhece que os interesses legítimos dos titulares de marcas são merecedores de proteção. A expressão “legítimos interesses” é mais ampla do que “direitos.”⁶²⁵ Os titulares de marcas têm interesses legítimos em preservar o caráter distintivo absoluto das marcas, o qual, como se explicou acima, abrange a reputação e o valor econômico da marca, mesmo fora de um contexto comercial – por exemplo, contra referências insultuosas às marcas em notícias de imprensa ou a sua citação em dicionários ou enciclopédias que podem levar o público a engano quanto à sua natureza arbitrária.⁶²⁶

⁶²³ Mesmo empreendimentos que, de modo geral, não se dediquem a atos de comércio, tais como as entidades de fins não lucrativos, podem solicitar e obter o registro de suas marcas, e, conseqüentemente, exercer os seus direitos contra terceiros. Mas essas marcas deverão referir-se a atos de comércio, pelos quais as entidades eventualmente buscam recursos para financiar as suas atividades centrais, de natureza não comercial.

⁶²⁴ Neste mesmo sentido, ver a Resolução, adotada em Praga, em outubro de 2012, pela LIDC (Liga Internacional do Direito da Concorrência). À pergunta “Pode ou deve uma empresa ser capaz de obter proteção no caso de suas marcas, marcas distintivas, ou outros componentes da sua imagem ou identidade, serem

usados por companhias que não são seus concorrentes?,” a LIDC deu a seguinte

resposta: “A proteção da marca de imagem contra o seu uso por um não concorrente deveria ser garantida de modo geral quando se torna aparente que o seu uso ofende os princípios do comércio leal.” O texto da Resolução está disponível

em

<www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=32579>, acessado em 5 de março de 2014.

625 Ver comentários ao Artigo 17, *infra*.

626 Neste contexto, o Artigo 35 da Lei de Marcas da Espanha (Lei no. 17/2001)

atribui ao titular da marca o direito de exigir que o editor de um dicionário, enciclopédia ou outra obra de referência, inclua num verbete relativo a uma determinada palavra uma menção explícita ao fato de que essa palavra constitui uma marca e não um termo genérico. Como se mencionou acima, isto passou-se também no Brasil, mesmo na ausência de lei, com relação à marca FORMICA,

O uso de marcas como sinais de identificação por entidades sem fins

lucrativos, como organizações religiosas, também se enquadra na

categoria das ofensas aos legítimos interesses. O Artigo 16.1 reconhece

o direito do titular de marca de proibir terceiros de usar sinais que

conflitem com a sua marca – um conflito que surge apenas quando existe

a probabilidade de ocorrer a concorrência comercial e a confusão. Mas o

Artigo 17, *a contrario*, reconhece o titular do direito de marca de proibir

terceiros de usarem a sua marca quando as condições ali estabelecidas

(nomeadamente, o teste dos três passos) não são atendidas. Isto significa

que os interesses legítimos podem ser opostos contra qualquer tipo de

uso, seja em operações comerciais ou fora delas. No entanto, porque as circunstâncias em que os Artigos 16.1 e 17 se aplicam são diferentes, a presunção de probabilidade de confusão só se aplica para usos em operações comerciais. Usos fora de operações comerciais não geram essa presunção.

16.9. O texto do Artigo 16.1 define infração de marca. Há dois tipos de infração: infração que consiste na *reprodução* da marca protegida por um terceiro não autorizado (quando a marca infratora é idêntica à marca protegida); e infração que consiste na *imitação* da marca protegida (quando o sinal é diferente mas similar). Este conceito dual é importante para dois fins: (a) a presunção de infração só ocorre quando há *reprodução*; e (b) posto que a nota 14 limita a contrafação a casos de *reprodução*, as medidas de fronteira do Artigo 51 e as ações criminais do Artigo 61 não são de aplicação obrigatória nos casos de *imitação*. Um autor observou que o Artigo 16.1 confere direitos contra o uso por terceiros, e não contra o registro.⁶²⁷ A razão está em que o impedimento do registro com base em direitos prévios resulta do Artigo 15.1 do Acordo e do Artigo 6 *quinquies*(B)(1) da Convenção de Paris, e não do Artigo 16.1.

2. PROBABILIDADE DE CONFUSÃO

16.10. Os direitos dos titulares de marcas são determinados pela função que as marcas exercem: distinguir bens e serviços. O direito de impedir que terceiros usem sinais idênticos ou similares é, portanto, modelado registrada no INPI como marca mista, sob o no. 007039239, de 15.2.1979 (sendo seu titular The Diller Corporation), para designar plásticos laminados para

fabricação de mesas e outros objetos de mobiliário. O Dicionário MINI AURÉLIO (7ª ed., Positivo, Curitiba, 2008) introduziu esta marca no vocabulário, como uma palavra comum. A marca é apresentada com a grafia “fórmica” e definida como “Nome comercial de material laminado.”

627 Correa, *supra* nota 66, p. 186.

pela necessidade de garantir o caráter distintivo. Os titulares têm o direito de impedir o uso de marcas similares ou idênticas a marcas registradas por terceiros na medida em que esse uso não permitiria que os consumidores distinguíssem os produtos ou serviços em questão. O critério para determinar quando o uso da marca semelhante ou idêntica a uma marca registrada é incapaz de distinguir produtos ou serviços similares ou idênticos é a “probabilidade de confusão.” Uma vez que o Acordo TRIPS não contém uma definição de “probabilidade de confusão,” os Membros da OMC podem recorrer aos seus sistemas e práticas jurídicos nacionais. Por exemplo, pode-se determinar que a “probabilidade de confusão” tem um significado mais estreito do que “confundir o público” ou “enganar os consumidores.” A “probabilidade de confusão” faria referência ao fato de um consumidor em potencial poder ser levado a comprar um produto em vez de outro, enquanto “confundir o público” e “enganar os consumidores” teria um sentido mais amplo de induzir os consumidores em geral a erro com relação a determinadas funções secundárias da marca, como as relativas à origem, qualidade ou patrocínio dos produtos. Isto é, ainda que estas noções pudessem ser frequentemente sobrepostas, a “probabilidade de confusão” seria individualizada.628

628 Esta distinção foi feita pela China com relação à diferença da proteção de marcas notoriamente conhecidas contra a confusão e a proteção de marcas notoriamente conhecidas contra a diluição. Este tema surgiu no contexto de uma pergunta formulada pela Coreia na sessão do Conselho para TRIPS que fez a revisão da legislação de implementação da China. A pergunta foi a seguinte:

“Com relação ao Artigo 13 da Lei de Marcas, como é que as expressões ‘suscetível de criar confusão’ e ‘confundindo o público’ diferem entre si? Como é que este dispositivo se aplica na prática?”

A China respondeu:

“No Artigo 13, a expressão ‘suscetível de criar confusão’ refere-se à situação em que um pedido de registro de marca é depositado para bens ou serviços idênticos ou similares e a marca é uma reprodução, uma imitação ou uma tradução de uma marca notoriamente conhecida de outra parte, a qual não está registrada na China. Nesta situação, ela levaria os consumidores a se confundirem quanto ao fornecedor ou distribuidor dos bens ou serviços. Enquanto a expressão ‘confundindo o público’ se refere à situação na qual o pedido de registro de marca é feito para produtos não idênticos ou não similares e é uma reprodução, uma imitação ou uma tradução de uma marca notoriamente conhecida que está registrada na China. Neste situação, ela pode não levar necessariamente os consumidores a se confundirem quanto ao fornecedor ou distribuidor dos bens ou dos serviços. Mas pode enganar os consumidores, levando-os a pensar que há uma relação particular entre o fornecedor ou distribuidor específico do bem ou serviço

16.11. A versão brasileira do Acordo TRIPS contém um erro de tradução,

a qual pode ter consequências práticas. Na primeira frase do Artigo 16.1 o texto brasileiro diz “quando esse uso possa resultar em confusão.” Na segunda frase, a expressão utilizada foi “possibilidade de confusão.” Mas as versões oficiais do Acordo TRIPS utilizam linguagem diferente. A versão em inglês (idioma que, como se disse acima, foi utilizado nas negociações) utiliza a expressão “likelihood of confusion” nas duas frases. A versão francesa utiliza “risque de confusion.” E a versão espanhola diz “probabilidad de confusión.” “Possibilidade” significa “acontecimento ou circunstância possível, que pode ser, ter sido ou vir a ser.”⁶²⁹ “Probabilidade” – a palavra que melhor corresponde ao sentido original do Acordo em qualquer de suas três versões – significa “qualidade de provável,” e “provável,” “que se pode, com motivos razoáveis, esperar que aconteça.”⁶³⁰ Isto é, o Artigo 16.1 refere-se a mais do que a uma simples possibilidade de que venha a existir confusão: refere-se à expectativa de que a confusão venha realmente a ocorrer em razão da utilização por terceiro da marca protegida. A mera eventualidade ou possibilidade de confusão, na falta de uma expectativa séria de que ela ocorra, não constitui necessariamente infração de marca.⁶³¹ O texto brasileiro, portanto, parece ir muito além da proteção assegurada pela versão original do Acordo. Os comentários que se seguem, no entanto, levam em consideração o verdadeiro sentido que os específico e o titular da marca notoriamente conhecida. Na prática, implementamos os dispositivos com base nestas regras.”

Ver IP/Q2/CHN/1/Add.1, de 9 de junho de 2004, p. 15. Bodenhausen deu a mesma interpretação de “confundir o público” a uma expressão idêntica que se

encontra no Artigo 5(C)(3) da Convenção de Paris. Ver Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 78. Ainda que a delegação da China se tenha referido às marcas notoriamente conhecidas e o critério da especialidade não se aplique à proteção de todas as marcas notoriamente conhecidas – afinal, o Artigo 16.3 não exige a confusão dos consumidores com relação a produtos ou serviços concorrentes – a sua observação oferece uma boa indicação quanto ao significado estreito de “probabilidade de confusão.” Mas ver IP/Q2/MDA/1, de 7 de maio de 2004.

Respondendo a uma pergunta sobre se a expressão “probabilidade de confusão” encontrada no Artigo 6 da sua Lei de Marcas era equivalente à expressão “ao ponto de confundir,” presente no Artigo 7o(4), e se ambas correspondiam ao texto do Artigo 16.1, a delegação da Moldávia respondeu que “As noções ‘probabilidade de confusão’ e ‘ao ponto de confundir’ têm a mesma conotação e relacionam-se inteiramente com o disposto no Artigo 16.1 do Acordo TRIPS.”

Id. p. 28.

629 MINI AURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008).

630 *Id.*

631 Neste sentido, ver também Correa, *supra* nota 66, p. 186.

negociadores do Acordo quiseram dar à proteção da marca – contra o uso por terceiros que resulte numa *probabilidade* de confusão.

16.12. Além disso, e ainda de acordo com os sistema e prática jurídicos nacionais, os Membros da OMC podem adequar a proteção das marcas de acordo com a intensidade de seu caráter distintivo. Como ficou dito acima, há marcas com mais caráter distintivo do que outras. Estas, portanto, podem ter que coexistir com sinais rivais que, ainda que não

gerem confusão, podem estar perto de criá-la. Por exemplo, quando se fala de marcas sugestivas, os seus titulares não devem esperar ser capazes de se apropriar inteiramente da reputação e credibilidade comercial que as acompanham sem que sejam desafiados por concorrentes.

16.13. O primeiro preceito do Artigo 16.1 deve ser lido com cautela, pois pode ter diferentes sentidos, dependendo de os sinais e de os bens (ou serviços) serem similares ou idênticos. Uma marca *similar* para bens *similares* pode causar probabilidade de confusão, mas os tribunais nacionais têm o poder de decidir de maneira diferente, com base em elementos de prova apresentados pelas partes litigantes. E o mesmo se aplica para uma marca *similar* para bens *idênticos*. A regra, no entanto, muda quando a marca é *idêntica* e os bens (ou serviços) são *idênticos*. Neste caso, aplica-se a presunção de probabilidade. A questão, portanto, é saber se essa presunção é absoluta ou relativa, isto é, se a presunção obriga os tribunais a aceitar o pedido inicial e condenar o réu sempre que as marcas forem idênticas e designarem bens ou serviços idênticos, ou se essa circunstância apenas muda a pessoa a quem cabe o ônus da prova. A segunda opção parece coadunar-se melhor com a linguagem do Artigo 16.1. Isto significa que, no caso de dupla identidade, cabe ao réu provar que não há probabilidade de confusão – prova que é mais difícil do que a não existência de confusão, pois a segunda é concreta, enquanto a primeira é potencial. Isto é, o réu tem que provar que a confusão não existe nem se poderá esperar que venha a existir. Portanto, a presunção na segunda frase do Artigo 16.1 não é absoluta, posto que admite prova em contrário.⁶³²

16.14. Este entendimento é confirmado pela história das negociações deste dispositivo específico. A segunda frase do Artigo 16.1 for proposta primeiro pelas CE, em 1990, como segue:

“O proprietário de uma marca registrada deve ter direitos exclusivos sobre ela. Ele terá o direito de proibir todos os terceiros que não tiverem o seu consentimento de usar em operações comerciais sinais idênticos ou semelhantes para
632 Ver, neste mesmo sentido, a decisão do Juiz Arnold, do Tribunal Superior de Justiça da Inglaterra e de Gales, em *Supreme Petfoods Limited v. Henry Bell & Co. (Grantham) Ltd.* [2015] EWHC 256 (Ch).

produtos e serviços que sejam idênticos ou semelhantes àqueles com respeito aos quais a marca é protegida, quando esse uso resultar numa probabilidade de confusão. *No entanto, no caso do uso de um sinal idêntico para bens ou serviços idênticos, uma probabilidade de confusão não será exigida.*”⁶³³ (ênfase acrescentada)

A última frase significa que quando as marcas e os produtos (ou serviços) são idênticos, os tribunais não necessitariam sequer de examinar a questão da probabilidade de confusão. Isto é, a proteção de marcas idênticas para produtos idênticos seria concedida mesmo quando a probabilidade de confusão pudesse não existir (já que não seria sequer tema de discussão). Ou, por outras palavras, a proposta das CE parecia indicar que a confusão (ou a sua probabilidade) nem sequer tinha importância no caso de dupla identidade. A presunção, portanto, seria absoluta.

Os Estados Unidos, em sua proposta, buscaram esclarecer a

linguagem sugerida pelas CE:

“[...] No entanto, no caso do uso de um sinal idêntico para bens ou serviços idênticos, uma probabilidade de confusão será presumida.”⁶³⁴

A delegação dos EUA explicou esta proposta da seguinte forma:

“Respondendo a uma pergunta, o representante dos Estados Unidos afirmou que a última frase do primeiro parágrafo não se referia a importações paralelas. A razão desta formulação era que a sua delegação tinha dificuldades com a afirmação comparável no texto da Comunidade, o qual sugeria que a confusão não seria exigida quando um sinal idêntico fosse usado para um produto idêntico, porque seria difícil atribuir direitos na área das marcas quando não houvesse confusão. A proposta que a existência da confusão seria presumida nesses casos visava resolver essa diferença.”⁶³⁵

Portanto, os Estados Unidos não concordavam que pudesse haver infração de marcas quando a confusão (ou sua probabilidade) não existisse. Assim, em vez de pôr de lado a necessidade de probabilidade

⁶³³ Ver *Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 12 (“Direitos Conferidos”).

⁶³⁴ Ver *Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Communication from the United States, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11

de maio de 1990, Artigo 12(1) (“Direitos Conferidos”).

635 Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 7.

de confusão, como as CE queriam, os EUA propuseram pôr de lado a necessidade de o autor provar a probabilidade confusão. O resultado, portanto, é diferente, e o conceito jurídico por trás da proposta norte-americana parece mais correto. Afinal, a proteção das marcas assegura a diferenciação, e não faz sentido protegê-las onde não há perigo de a diferenciação ser eliminada. Acima já houve referências a situações de dupla identidade que não conduzem necessariamente a infração, ainda que imponham cautela quanto à probabilidade de confusão. Trata-se dos casos de uso simultâneo (Convenção de Paris, Artigo 5(C)(3)) e das cartas de consentimento. A possibilidade de marcas idênticas coexistirem para designar produtos idênticos em segmentos distintos do mercado é outro exemplo.⁶³⁶

⁶³⁶ Um exemplo conhecido desta possibilidade de coexistência de marcas com dupla identidade em segmentos distintos do mercado nacional é o caso *Burger King*. A cadeia de restaurantes *fast food* BURGER KING obteve registro federal para a sua marca, enquanto um restaurante local, cujo negócio estava limitado ao município de Mattoon, em Illinois, obteve registro estadual (para produtos idênticos). O Tribunal de Recursos para o 7o Circuito rejeitou o argumento de que o titular da marca em Illinois podia impedir a cadeia nacional de fazer negócios no Estado de Illinois. O Tribunal confirmou a decisão do Tribunal Distrital, segundo a qual “A partir dos fatos incontestados de que o registro federal da autora é prova *prima facie* da validade do registro e da titularidade da marca; de que a autora tem um direito tanto de *common law* [baseado em uso]

quanto federal sobre a marca que é superior ao da ré na área de expansão natural da empresa da autora, a qual ‘logicamente’ incluía todo o Estado de Illinois, exceto onde a ré tinha efetivamente adotado e usado a marca inocentemente, isto é, sem conhecimento prévio e de boa-fé; e de que a ré havia adotado e continuamente usado a marca na área de Mattoon inocentemente e tinha direito à proteção nesse mercado.” *Burger King of Florida, Inc. v. Hoots*, 405 F.2d 904, 906 (7o Cir. 1968). O tribunal de recursos também confirmou a conclusão do tribunal de primeira instância de que “A área de mercado da ré era limitada a vinte milhas do seu lugar de negócio. A decisão do tribunal restringiu o uso da marca pela autora e pela ré a mercados suficientemente distintos e geograficamente separados de modo a reduzir a confusão pública ao mínimo. O simples fato de que algumas pessoas viajarão de uma área de mercado para a outra não estabelece, por si só, que haverá confusão. Uma vez que ré não conseguiu provar nos autos qualquer probabilidade de confusão ou qualquer confusão efetiva, ela não tem direito a uma inferência de que a confusão ocorrerá.” *Id.* p. 909. O mesmo princípio de direito é reconhecido pelo Artigo 6.2 da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, e que dispõe que:

“O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir a terceiros o uso, na vida comercial, de um direito anterior de alcance

16.15. Outra questão igualmente importante está em saber se a noção de “utilização em operações comerciais” corresponde à de “uso da marca.”

Um autor observou que o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que não existe dicotomia separando as duas noções: “Assim o

uso da marca de outrem como um sinal de lealdade⁶³⁷ constituirá um uso infrator, [nota omitida], assim como qualquer outro uso que prejudica o exercício da função de uma marca de garantir a origem dos bens ou serviços do titular da marca.”⁶³⁸ Esta afirmação estaria correta se fosse baseada numa função genuína das marcas. Se fosse verdade que as marcas servem o objetivo de “garantir a origem dos bens ou serviços,” então o uso de uma marca que não coincidissem com o seu uso em operações comerciais seria muito raro. No entanto, como se observou acima, as marcas servem o objetivo primordial de distinguir bens (e serviços) de bens (e serviços) concorrentes. O uso de uma marca que constitui uso em operações comerciais é, portanto, o mesmo uso que um comerciante daria a uma marca, isto é, com o objetivo de distinguir os seus produtos e promover a sua venda, mesmo quando o usuário não for um comerciante ou um empreendimento. E é por isto que o Artigo 16.1 se refere a “terceiros” e não a “empreendimentos.” Mencionar uma marca num jornal (por exemplo, “a TOYOTA faz um recall de seus veículos”) é uso de uma marca, e é uso em operações comerciais (vender local, se tal direito for reconhecido pelas leis do Estado-Membro em questão, e dentro dos limites do território em que é reconhecido.”

Trata-se, no fundo, de uma questão de bom senso, que preserva o interesse do consumidor local que se habituou a reconhecer uma determinada marca. Quando eu militava na advocacia, em Minas Gerais, obtive, em nome de um pequeno produtor de calçados do interior de Minas, o direito a manter o uso de uma marca, baseada no uso, no mercado do município de Belo Horizonte (onde se situava a pequena fábrica do meu cliente) e nos municípios vizinhos, contra o direito

baseado em registro no INPI de marca idêntica de uma multinacional coreana também para calçados. O argumento, que a sentença (numa ação declaratória que eu movi, em nome da empresa mineira na comarca de Belo Horizonte) acatou, foi que, apesar da existência de um registro formalmente superior ao mero uso, os clientes da empresa mineira já se haviam acostumado a reconhecer aquela marca. Portanto, mais em nome do consumidor do que do empresário (o qual havia negligenciado registrar sua marca, posto que abandonou o procedimento ao nunca pagar a expedição do certificado de registro), o juiz reconheceu o direito deste à exclusividade da marca naqueles municípios. Esta demanda foi postulada antes da entrada em vigor da Lei no. 9.279/96, mas o texto do que viria a ser o §1º do art. 129 foi invocado, como prova de que a lei brasileira de marcas estava prestes a reconhecer expressamente o direito do usuário prévio de boa fé.

637 Esta observação refere-se à decisão no caso *Arsenal Football Club plc v Matthew Reed*, discutido acima. Ver *supra* nota 472 e texto respectivo.

638 Phillips, *supra* nota 305, pág. 208.

jornais é um tipo de comércio). Mas o jornalista não usa a palavra TOYOTA com o objetivo de vender ou de prejudicar a venda de automóveis. Esse uso está na realidade mais perto do uso da marca como um “termo descritivo” (Artigo 17). Isto significa que se um jornal publica uma notícia falsa (“se você conduzir um Ferrari a mais de 120 km/h, você corre o risco de perder o controle do automóvel”), não é o Artigo 16.1 que dá à Ferrari legitimidade para propor uma ação. É o Artigo 10 bis(3)(3) da Convenção de Paris, se essa notícia for promovida ou financiada por um concorrente da Ferrari. Mas se não for, o tema passa a ser tratado por um princípio geral do Direito: *neminem laedere* (não

prejudicar ninguém), o qual está expresso no Código Civil brasileiro.⁶³⁹

Esse jornalista seria um mentiroso, não um infrator de marca. O titular da marca tem o direito de proteger a reputação do seu negócio. Mas não é o direito exclusivo que resulta da marca que o autoriza a fazê-lo, e sim um princípio geral de Direito, posto que não se trata de uma situação de concorrência comercial. O Artigo 17 reconhece esse princípio, ao permitir o uso de marcas de terceiros como termos descritivos, mas desde que se protejam os interesses legítimos dos titulares. Em resumo, o uso da marca constitui uso em operações comerciais quando a marca é utilizada para distinguir produtos (ou serviços) com o objetivo de promover direta ou indiretamente a sua venda.

3. DIREITOS PRÉVIOS

16.16. Os direitos de marca não prejudicarão “quaisquer direitos prévios existentes.” O princípio jurídico que sustenta esta regra é *prior in tempore, potior in jure* (primeiro no tempo, primeiro no direito). Não se trata de um princípio absoluto, pois admite muitas nuances. Por exemplo, como já observado, o registro obrigatório de uma marca estrangeira “tal e qual” obedece à condição de que não pode ser suscetível “de prejudicar direitos adquiridos de terceiros no país em que a proteção é requerida” (Convenção de Paris, Artigo 6 *quinquies*(B)(1)). Aqui trata-se da aplicação direta do princípio. Mas o próprio Artigo 6 *quinquies*(B) admite uma exceção: os Membros da União de Paris podem recusar-se a registrar uma marca estrangeira “tal e qual” se esse registro der azo a uma situação de concorrência desleal (“todavia, ressalvada a aplicação do Artigo 10 *bis*”). Isto significa que quando o

639 “Os três preceitos do Direito são estes: viver honestamente, não prejudicar ninguém e atribuir a cada um o que é seu.” Esta fórmula faz parte das Instituições de Justiniano, do séc. VI. O art. 186 do Código Civil dispõe: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

registro de marca estrangeira, mesmo que seja anterior, pode levar ao engano dos consumidores e ao prejuízo dos concorrentes, em face da existência de marcas nacionais posteriores, elas perdem a precedência.

16.17. Outra exceção ao princípio encontra-se no Artigo 24.5:

“As medidas adotadas para implementar esta Seção [relativas às indicações geográficas] não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa-fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa-fé mediante uso:

a) antes da data de aplicação dessas disposições

naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI;

ou

b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida

no seu país de origem.”

Este dispositivo foi analisado em detalhe pelo Grupo Especial em *European Communities I*. As conclusões do Grupo Especial referentes ao Artigo 24.5 podem ser resumidas assim: no que diz respeito à relação entre marcas e indicações geográficas, o princípio que

prevalece é *prior in tempore, potior in jure*, o qual é afirmado nos Artigos 22.3 e 23.2. Mas nos dois casos de que o Artigo 24.5 trata os Membros da OMC não precisam de aplicar o princípio.

O Artigo 24.5 refere-se a marcas que estão fora do âmbito de aplicação dos Artigos 22.3 e 23.2.⁶⁴⁰ No entanto, ao contrário desses dispositivos, o Artigo 24.5 baseia-se num critério puro de identidade ou similaridade – daí a probabilidade de confusão. A discussão sobre se a marca em questão reflete ou não a verdadeira origem dos bens é uma noção secundária para o Artigo 24.5. A razão disto já foi dita: o Artigo 24.5 é uma exceção ao princípio *prior in tempore, potior in jure* – ou uma maneira diferente de exprimi-la, através da identificação das datas de nascimento dos direitos sobre indicações geográficas.

Mas o Artigo 24.5 não prevê uma exceção absoluta. A sua aplicação, tanto no que se refere a registro prévio quanto a uso prévio, depende de “boa fé.” Um autor sugere que “a solução mais adequada seria interpretar ‘de boa fé’ como significando ‘sem intenção de enganar ou confundir,’ excluindo assim a proteção de enganos do passado e ao mesmo tempo reconhecendo usos legítimos de um nome ao longo de um

⁶⁴⁰ Ver neste sentido ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469, p. 304.

período considerável.”⁶⁴¹ Trata-se de uma interpretação razoável. Com efeito, os “pecados do passado,” isto é, o uso intencional de indicações geográficas europeias em países nos quais apenas recentemente se iniciou a produção de vinhos e bebidas espirituosas não pode ser atribuído ao desconhecimento dessas indicações. Os produtores de VINHO DO PORTO no estado norte-americano do Missouri sabiam

obviamente da existência (multissecular) da indicação geográfica portuguesa. Se não soubessem, não a usariam, porque não faria qualquer sentido usar uma indicação geográfica sem um conteúdo econômico ligado à sua reputação.⁶⁴² Do mesmo modo, os produtores brasileiros de vinho espumante no Estado do Rio Grande Sul sabiam que CHAMPAGNE era uma indicação geográfica francesa quando começaram a identificar com essa palavra o vinho espumante que produzem. Essa palavra não existe no vocabulário português.⁶⁴³ Mas, por

⁶⁴¹ Albrecht Conrad, *The Protection of Geographical Indications in the TRIPS Agreement*, 86 Trademark Reporter 11, 42 (1996).

⁶⁴² Os produtores norte-americanos de vinho tendem a usar “Port” como uma palavra genérica designando um vinho doce. O gerente de uma adega do Estado do Missouri, ao anunciar a produção de vinho do Porto em 2005, disse: “Queremos que o nosso Porto represente a cultura, as variedades e características não típicas tais como os Portos encontrados em Portugal.” Ver <www.crownvalleywinery.com/newsletter/newport.html>, acessado em 14 de setembro de 2005. Conforme a prática norte-americana, as indicações geográficas de vinhos, como “VINHO DO PORTO,” são chamadas de “indicações semi-genéricas.” Elas só podem ser utilizadas em “combinação direta” com “uma apelação de origem apropriada informando o verdadeiro lugar de origem do vinho.” 27 C.F.R. 4.24(2)(b)(1). O título 27 do Código Federal de Regulamentos está disponível no website do Gabinete de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivo, <www.atf.treas.gov/regulations>. Em 2005 os EUA e a UE anunciaram um acordo pelo qual o governo norte-americano proporia ao Congresso legislação para mudar o *status* e limitar o uso de 17 nomes de vinhos

européus que eram considerados termos semi-genéricos. Neste sentido, em 2006 os Estados Unidos alteraram o *Internal Revenue Code* de 1986 (26 U.S.C. 5388[c]). Ver Renée Johnson, *The U.S. Wine Industry and Selected Trade Issues with the European Union*, 24 de julho de 2014, Congressional Research Service, disponível

em

[nationalaglawcenter.org/wp-](http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R43658.pdf)

[content/uploads/assets/crs/R43658.pdf](http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/R43658.pdf)>. Esses 17 nomes são (na grafia inglesa):

Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokay.

643 O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 1974, que as palavras

“Champagne,” “Champanhe” e “Champanha” são termos genéricos que se

referem a um método particular de produção de vinho. Cf. *Société Anonyme*

Lanson Père et Fils e Outros v. União Federal, Rec. Extr. 78.835/GB –

Guanabara, rel. Min. Cordeiro Guerra, julgamento de 26 de novembro de 1974,

D.J. de 28 de fevereiro de 1975, p. 01119. O Brasil, bilateralmente, negociou

outro lado, nem os produtores norte-americanos nem os brasileiros

tentaram convencer os consumidores de que ofereciam o produto

original. Não havia intenção de enganar. Mas, claro, os produtores

européus podem pensar de modo diferente. Eles argumentam que as

qualidades do VINHO DO PORTO português e do CHAMPAGNE

francês (passem os pleonasmos) são tão únicas que é impossível

reproduzir as suas características em outros lugares. Portanto, qualquer

referência a essas indicações geográficas com relação a produtos

originados em outros lugares acaba por criar confusão – além de se

revelar parasitária, na medida em que busca ganhar com o prestígio das indicações. Este argumento tem méritos. Mas a verdade é que nem os consumidores norte-americanos nem os brasileiros comprariam esses produtos pensando que elas eram originárias de Portugal e da França. Para os fins do Artigo 24.5, os fatos de que os produtores não estavam confundindo os consumidores e que estes sabiam da verdadeira origem dos produtos constituem boa-fé. Não há desonestidade em registrar aquelas indicações geográficas como marcas, pois não existe a intenção de enganar. Mas à luz do Artigo 24.4, pelo contrário, o uso prévio e continuado de indicações geográficas, mesmo se feito com intenção de enganar quanto à origem, pode ser tolerado, dependendo do período de uso. Em última análise, para um produtor que toma posse de uma indicação geográfica estrangeira que não era protegida em seu país e que não tinha a intenção de enganar os consumidores, o registro dessa indicação geográfica equivale a tomar posse de *res derelicta*, de um artigo abandonado. Mas esse ato não deixa de poder ser visto como um ato de parasitismo, porque de algum modo aquele produtor quer beneficiar-se da reputação da indicação geográfica em questão, ainda que sem má-fé.⁶⁴⁴

com a França a restauração das indicações geográficas Champagne e Cognac, apesar de, antes de 1994, elas terem sido usadas de forma generalizada por produtores de vinho brasileiros. No caso do Cognac, o Brasil reservou-se o direito de continuar a usar a palavra com a grafia portuguesa “Conhaque.”

Quanto à indicação “Champagne”, apesar do acordo, e de o INPI ter concedido registro à associação francesa dos produtores da região da Champagne, as quatro

empresas brasileiras e/ou suas sucessoras que foram beneficiadas pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal podem continuar utilizando-a, já que se beneficiam de coisa julgada (a qual é protegida constitucionalmente).

Cf.

<www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-icig/PlanilhadeIG03112016.pdf>

(acessado em 15 de novembro de 2016).

644 Nos países que ampliaram o conceito de concorrência desleal da noção de desonestidade para parasitismo (incluindo, entre outras, a repressão das práticas de parasitismo relativas aos dados de testes e de marketing de emboscada), o registro destas indicações geográficas poderia incidir na proibição do Artigo **16.18**. Note-se que outra exceção ao princípio *prior in tempore, prior in jure* do Artigo 24 – a exceção relativa ao uso continuado ou similar de uma indicação geográfica *posterior*, nos termos do Artigo 24.4 – nem sequer exige boa-fé, se o uso tiver sido continuado durante “por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994” (a data de assinatura do Acordo da OMC). Até um certo ponto, portanto, mesmo se o uso prévio, nos termos do Artigo 24.5, não necessita de ter sido continuado por um longo período, o requisito da boa-fé faz a exceção do Artigo 24.5 mais

estrita do que a do Artigo 24.4.

16.19. Um autor observou que há um debate sobre se o Artigo 24.5 estabelece de fato um direito de preferência para as marcas, o qual poderia não só ser exigido, mas também ser oposto ao uso de indicações geográficas.⁶⁴⁵ Este debate é consequência de uma omissão no texto do Artigo 24.5. Com efeito, é-se tentado a procurar no final do texto do Artigo 24.5(b) uma frase dizendo qualquer coisa como “prevalecendo a data anterior” ou “prevalecendo a data posterior.” Uma dessas duas expressões esclareceria qual a data que na realidade se deveria aplicar. Mas, no fundo, trata-se de um falso problema. Na realidade, as alíneas (a) e (b) estão colocadas no Artigo 24.5 em ordem cronológica. A primeira data que conta para gerar a prevalência do registro de marca (obtido de boa-fé) é a data de aplicação das disposições substantivas do Acordo TRIPS no Membro em questão (supondo que a indicação geográfica já estava protegida no país de origem antes da data de aplicação do Acordo TRIPS no Membro em questão). Não faria sentido – a menos que se adotasse um dispositivo em contrário, a exemplo do 70.6 com relação às patentes – impor obrigações retroativas aos Membros. Mas, se, na data de aplicação da Seção 3 da Parte II, a indicação geográfica em questão não estiver ainda protegida no país de origem, o fato gerador é a data em que se torna protegida. De modo contrário, se a indicação geográfica se tornou objeto de proteção *antes* da data da aplicação da Seção 3 da Parte II ao Membro em questão, a data que é relevante é a data de aplicação da Seção e, e não a data de proteção. Em vista do impacto que a escolha da data tem sobre a proteção

das marcas, não se pode dizer que os Membros da OMC estão livres para escolher a data que bem entenderem. Se não fosse assim, os Membros poderiam acabar se esquecendo do princípio fundamental da prioridade no tempo e dar precedência a indicações geográficas sobre marcas registradas de boa-fé.

6 *quinquies* B. A ressalva da aplicação do Artigo 10 *bis* levaria ao seu indeferimento ou à sua anulação.

645 Gervais, *supra* nota 77, pp. 315-316.

16.20. Uma outra exceção ao princípio da prioridade no tempo encontra-se no Artigo 5(6) do Acordo de Lisboa sobre o Registro de Denominações de Origem, de 1958, o qual dispõe:

“Se uma denominação, admitida à proteção num país por notificação do seu registro internacional, se encontrar já em uso por terceiros nesses país, desde uma data anterior à notificação, a Administração competente do país terá a faculdade de conceder a esses terceiros um prazo não superior a dois anos para darem por findo o seu uso, contanto que avise do fato a Secretaria Internacional nos três meses seguintes ao termo do prazo de um ano [...]”

Mas aqui existe uma incompatibilidade com o Acordo TRIPS, pelo que as leis dos membros da União de Lisboa que implementarem esta disposição podem ser questionadas pelo mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Com efeito, o Artigo 5(6) do Acordo de Lisboa pressupõe uma superioridade absoluta dos registros internacionais posteriores de indicações geográficas sobre os registros nacionais

anteriores de marcas. Quando muito, os titulares destas marcas poderão gozar de um período de 2 anos antes de cessar o uso. A incompatibilidade deste dispositivo com o princípio expresso na última frase do Artigo 16.1 (“Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes [...]”) e com o disposto no Artigo 24.5 (“As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca [...]”) é indiscutível. Os membros da União de Lisboa, entretanto, reunidos em Genebra em maio de 2015, corrigiram esta incompatibilidade e adotaram um novo dispositivo – o Artigo 13 – que repõe os direitos da marca anterior. É certo que o novo texto admite que os membros podem adotar, em sua lei interna, exceções à regra da anterioridade (e, neste caso, admitir a coexistência da indicação geográfica ou denominação posterior com a marca anterior), mas pelo menos a regra geral, quando a Ata de Genebra entrar em vigor, passará a ser compatível com o disposto no

Artigo 16.1.646

646 O texto do Artigo 13 (Salvaguardas a Respeito de Outros Direitos) é o seguinte:

“(1) [Direitos de marca prévios] As disposições deste Ato não prejudicarão uma marca anterior depositada ou registrada em boa-fé, ou adquirida por meio de uso em boa-fé, numa Parte Contratante.

Quando a lei de uma Parte Contratante previr uma exceção limitada aos direitos conferidos por uma marca com o efeito de que essa marca anterior em certas circunstâncias não dá ao seu titular o direito de impedir que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica

registrada receba proteção ou seja usada nessa Parte Contratante, a

16.21. O princípio da prioridade deve servir de orientação fundamental para resolver as questões de coexistência dos direitos de marcas com os direitos que resultam de outros sinais distintivos, por vezes concorrentes das marcas. Muitas marcas, por exemplo, são formadas por componentes de nomes comerciais. Podem conter também nomes geográficos, e, portanto, coincidir com indicações geográficas. Além disso, podem-se sobrepor a outros campos da propriedade intelectual: as marcas podem consistir em expressões de propaganda, as quais podem ser objeto do direito de autor (dependendo da sua criatividade e tamanho); podem também consistir de formas e motivos gráficos, a assim interagir com a proteção dos desenhos industriais.

16.22. Direitos prévios são os direitos adquiridos previamente por meio de outros regimes de proteção da propriedade intelectual, tais como nomes comerciais, indicações geográficas, direito de autor e desenhos industriais. Direitos prévios são também direitos adquiridos anteriormente por meio da aplicação da lei com base em outros fatores, como o uso anterior. O uso anterior é importante para atribuir direitos quando o uso pode servir como base para a aquisição de direitos (ver a última frase do Artigo 16.1).⁶⁴⁷ É importante também para qualificar o uso simultâneo que não “tenha como efeito induzir o público em erro nem que seja contrário ao interesse público” (Article 5(C)(3) da Convenção de Paris). Uma aplicação deste princípio pode levar a permitir a coexistência de sinais idênticos para produtos ou serviços idênticos em mercados separados de um mesmo território nacional.

Desde que esses mercados não se comuniquem e estejam de algum modo confinados por fronteiras claramente definidas, a coexistência é possível.⁶⁴⁸

16.23. O que importa é que direitos prévios, não importa que natureza tenham, prevalecem sobre marcas posteriores. E vice-versa, ou seja, sob o mesmo princípio da prioridade no tempo, marcas existentes prevalecem sobre sinais cujos direitos foram adquiridos mais tarde. Neste sentido, o Artigo 24.5 é paralelo à primeira parte da última frase do Artigo 16.1. Note-se que a regra sobre a proteção de direitos prévios está redigida de maneira impositiva (“Os direitos descritos acima proteção da denominação de origem ou indicação geográfica registrada não limitará de modo algum os direitos conferidos pela marca.”

⁶⁴⁷ A aquisição de direitos baseados no uso não gera apenas a possibilidade de exercer direitos contra terceiros, mas também gera uma preferência à aquisição dos direitos. Em países em que os direitos são baseados em registro, a prioridade manifesta-se numa preferência ao registro. Ver a Lei no. 9.279/96, Artigo 29(1).

⁶⁴⁸ Ver *supra*, na nota 636 e texto correspondente, a descrição do caso *Burger King*.

não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes [...].”). Portanto, os Membros da OMC estariam em violação do Acordo TRIPS se concedessem direitos de marcas que prevalecessem sobre direitos prévios relativos a marcas existentes ou a outros direitos de propriedade intelectual.

16.24. O Grupo Especial em *European Communities I* analisou o tema da coexistência de sinais distintivos. As CE haviam argumentado que

“O Acordo TRIPS reconhece marcas e Igs [indicações geográficas] como direitos de propriedade intelectual do mesmo nível, e não confere superioridade às marcas sobre as IGs. As disposições da Seção 3 da Parte III sobre a proteção de Gis não são ‘exceções’ ao dispositivo do Artigo 16.1 sobre direitos de marca. O critério para a registrabilidade de marcas limita *a priori* a possibilidade de conflitos entre Igs e marcas, mas os conflitos surgem. O Artigo 16.1 não trata deste tema. Em vez disso, a fronteira entre IGs e marcas é definida pelo Artigo 24.5, o qual prevê a coexistência com marcas anteriores. O Artigo 24.5 deve ser lido em conjunto com o Artigo 22.3 e o Artigo 23.2, os quais também protegem Igs com relação às marcas.”⁶⁴⁹

O Grupo Especial não concordou:

“[À] luz do Artigo 16.1 do Acordo TRIPS, é exigido dos Membros que coloquem à disposição dos titulares de marcas um direito contra certos usos, incluindo usos como uma IG. [...] O Artigo 24.5 do Acordo TRIPS é inaplicável e não dá autorização para limitar esse direito.”⁶⁵⁰

16.25. A proteção das marcas no Acordo TRIPS é essencialmente baseada em registros. Esta orientação corresponde ao regime em vigor na maioria dos Membros da OMC. Mas os direitos de marca podem também ser adquiridos pelo uso. É isto o que a última frase do Artigo 16.1 diz. Este duplo sistema de aquisição de direitos foi inicialmente proposto pelas CE de modo a abranger o sistema em vigor nos Estados

Unidos.⁶⁵¹ Esta flexibilidade adapta-se à tradição jurídica dos regimes jurídicos da *common law*, os quais, na prática, atendem a uma realidade do mercado: uma vez que, ao proteger as marcas, o que a lei está realmente protegendo é a capacidade de escolha pelos consumidores,

649 Ver *supra* nota 97, WT/DS/174/R, de 15 de março de 2005, parágrafo 7.583.

650 *Id.*, parágrafo 7.625.

651 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 11 (“O direito de marca pode ser adquirido pelo registro ou pelo uso.”) Mas as CE propuseram que, nesse caso, as Partes Contratantes poderiam “requerer que esse uso tivesse resultado numa reputação da marca.” *Id.*

essa capacidade deveria ser garantida mesmo na ausência de registro. Mas a definição de uso foi deixada à lei nacional. A lei nacional pode, portanto, distinguir entre uso que permite a aquisição de direitos e uso que não permite. Por exemplo, usos intermitentes ou usos de curta duração podem ser qualificados como não permitindo a aquisição de direitos. Os Membros podem também estabelecer que o uso que permite a aquisição é aquele que gerou alguma reputação ou, pelo menos, algum nível de reconhecimento da marca pelos consumidores. Assim o reconhecimento do uso corresponderia à proteção dos consumidores.⁶⁵²

Os Membros da OMC podem também adotar uma solução mista, estabelecendo um sistema de registro e, ao mesmo tempo, reconhecendo alguns direitos ao usuário prévio, vale dizer, ao comerciante que, de boa fé, estava usando determinado sinal antes que outro comerciante depositasse um pedido de registro de sinal idêntico ou similar. Esta é a solução da lei brasileira, como se viu.⁶⁵³

4. A DEFESA PROCESSUAL DAS MARCAS E A REPRESSÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

16.26. Tradicionalmente, o exercício dos direitos de marca e a invocação da repressão da concorrência desleal são mecanismos separados e autônomos. Em geral, quando um comerciante é titular de uma marca registrada, se um concorrente usa um sinal idêntico ou semelhante para designar produtos ou serviços idênticos ou similares, ele exerce os seus direitos previstos na lei de marcas (e no Artigo 16.1). Caso a sua marca não seja registrada, ele pede então a aplicação das normas de repressão da concorrência desleal. Vimos acima, nos comentários ao Artigo 15.1, que essa é a solução para os casos de sinais distintivos que não podem ser registrados e, portanto, segundo algumas leis nacionais, não podem ser protegidos como marcas – como no caso de sinais sonoros distintivos. Portanto, de forma geral, as normas de repressão da concorrência desleal são consideradas de aplicação secundária ou complementar das normas relativas ao exercício dos direitos de propriedade intelectual (e não só de marcas). Na falta de umas, recorre-se às outras. Foi assim, por exemplo, que se desenvolveu o direito da repressão da concorrência desleal nos Estados Unidos, no final do século XIX – isto é, para complementar a proteção de marcas e de nomes comerciais não registrados. Mas isto tem vindo a mudar e cada vez mais a infração de marcas – bem como de outros ativos de propriedade intelectual – pode ser reprimida *cumulativamente* pelo exercício dos direitos de marca e pela repressão

652 Como se viu, esta proposta foi feita pelas CE.

653 Ver *supra* a nota 636.

da concorrência desleal. Esta proteção dual encontra-se expressa, por exemplo, no art. 337 da Lei Tarifas dos Estados Unidos (U.S. Tariff Act, 19 U.S.C. §1337), onde se estabelece que a importação de um artigo com violação de direitos de patente, de direito de autor, de marca, de máscara de semicondutores ou de desenho, constitui uma prática de concorrência desleal. Esta proteção encontra-se também nas leis de alguns Estados norte-americanos, os quais têm vindo a modificar as suas leis para considerar como práticas de concorrência desleal a violação de direitos de autor sobre programas de computador.⁶⁵⁴ Na mesma direção vão as leis de alguns países que elencam como exemplo de práticas de concorrência desleal a violação de qualquer norma de carácter impositivo (incluindo, portanto, de propriedade intelectual) que gere uma vantagem competitiva.⁶⁵⁵ Estas leis permitem, portanto, que se invoquem cumulativamente os dois diplomas legais em questão: a norma impositiva violada e a norma de repressão de concorrência desleal. E mais: a prática ocorre ainda que a violação tenha ocorrido no exterior, desde que o seu impacto tenha sido sentido no território nacional.⁶⁵⁶ Dá-se com isto força extraterritorial à norma nacional de repressão da concorrência desleal.

2.

O disposto no art. 6 “bis” da Convenção de Paris (1967)

aplicar-se-á, “mutatis mutandis”, a serviços. Ao determinar se uma

marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em

consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do

público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele

Membro, como resultado de promoção da marca.

654 Nomeadamente Chico Felitti, *Acordo milionário encerra disputa de Embraer*

e

Microsoft

nos

EUA,

19

de

abril

de

2013,

disponível

em

<[www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1265143-acordo-milionario-](http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1265143-acordo-milionario-encerra-disputa-de-embraer-e-microsoft-nos-eua.shtml)

[encerra-disputa-de-embraer-e-microsoft-nos-eua.shtml](http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1265143-acordo-milionario-encerra-disputa-de-embraer-e-microsoft-nos-eua.shtml)> (acessado em 11 de

maio de 2015).o Estado da Louisiana (LA Rev Stat §51:1427 (2011)) e o Estado

de Washington (RCW 19.330 (2011). Há algum tempo atrás a imprensa noticiou

que a EMBRAER havia sido processada no Estado de Washington com base

neste novo dispositivo, e que a empresa teria entrado em acordo com a MICROSOFT, titular do direito de programa de computador que a empresa brasileira havia infringido. Ver Chico Felitti, *Acordo milionário encerra disputa de Embraer e Microsoft nos EUA*, 19 de abril de 2013, disponível em <www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/04/1265143-acordo-milionario-encerra-disputa-de-embraer-e-microsoft-nos-eua.shtml> (acessado em 11 de maio de 2015).

655 Estão neste caso a Colômbia (Lei 256/1996, Art. 18), o Equador (Lei de 2011, art. 27(9)) e o Perú (Dec. Leg. 1.044/08, art. 14(1)).

656 É o que dispõe o art. 14 da lei peruana.

1. OBJETIVOS E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 16.2

16.27. O parágrafo 2o do Artigo 16 alcança dois objetivos: ampliar a aplicação do Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris às marcas de serviço e enunciar dois componentes da definição de marcas notoriamente conhecidas. O Artigo 16.2, no entanto, não estabelece – nem era suposto estabelecer – uma definição completa das marcas notoriamente conhecidas.

16.28. É verdade que o Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris contém uma referência específica aos bens, o que pode implicar que não abrange serviços: “uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para *produtos* idênticos ou similares.”⁶⁵⁷ (ênfase acrescentada) No entanto, considerando o disposto no Artigo 6 *sexies*, o qual torna a proteção (mas não o registro) das marcas de serviço obrigatória, poder-se-ia dizer que,

uma vez que os Membros da União de Paris estão obrigados a proteger marcas de serviço, eles estão necessariamente obrigados a proteger as marcas de serviço independentemente do nível de conhecimento atingido pelos consumidores. E como essas marcas tinham que ser protegidas independentemente de não estarem registradas (nos países que não adotassem o registro), não havia necessidade de que se lhes aplicasse o Artigo 6 *bis*. Com efeito, esta é a principal característica do Artigo 6 *bis*: as marcas notoriamente conhecidas (para produtos) devem ser protegidas independentemente de estarem registradas no país onde a proteção é solicitada – exatamente a mesma regra que o Artigo 6 *sexies* prevê para as marcas de serviço. No entanto, a segunda característica do Artigo 6 *bis* – a proteção das marcas notoriamente conhecidas independentemente de uso feito no país em questão – talvez dificultasse a sua expansão para as marcas de serviço, na ausência de uma menção expressa no artigo a essas marcas. De qualquer modo, considerando o Artigo 16.2, esta discussão hoje só é relevante para os membros da União de Paris que não aderiram à OMC. Para os que aderiram, o dispositivo contém uma

657 Bodenhausen foi categórico ao interpretar a Convenção de Paris desta mesma maneira:

“A disposição em análise [Article 6 *bis*] só se refere a *marcas de comércio e não a marcas de serviço*. Os estados Membros não estão portanto obrigados a aplicá-lo às marcas de serviço, mas estão livres para fazê-lo em situações análogas.”

Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 90.

obrigação inequívoca de estender a aplicação do Artigo 6 *bis* às marcas

de serviço.

16.29. Uma marca deve ser considerada notoriamente conhecida quando é conhecida pelo setor pertinente do público, o que significa o setor do público composto pelas pessoas que tomam a decisão de comprar o produto com base no conhecimento que têm dele. A pertinência do setor deve ser conferida por sua especialização. Peças de aviões, por exemplo, não são conhecidas pelo público em geral, mas apenas por aquelas pessoas que trabalham nos serviços de manutenção de aviões. Em contraste, refrigerantes são conhecidos pelo público em geral posto que se dirigem a todos os indivíduos como consumidores potenciais. Mas não é só a especialização que é levada em conta: o setor pertinente do público também pode ser conferido em termos geográficos, tratando-se de bens distribuídos apenas em algumas regiões do território de um Membro da OMC. O público pode ser também dividido por faixa etária ou por grupos étnicos. A segmentação é também muitas vezes feita com base no poder aquisitivo. Desta discussão o único ponto que vale reter é que os Membros da OMC são livres para estabelecer os critérios de definição de marcas notoriamente conhecidas – desde que incluam aqueles determinados pelo Artigo 16.2.

16.30. Por outro lado, a marca não deve ser considerada notoriamente conhecida apenas quando os consumidores repetem a compra do produto ostentando a marca baseados na experiência de compras anteriores, mas também quando eles têm conhecimento da marca por causa de campanhas de promoção ou outras atividades que divulgam o conhecimento da marca – como, por exemplo, a distribuição de amostras

gratuitas do produto antes de sua comercialização. Quando se examina se uma marca é notoriamente conhecida, afinal, o que se examina é a notoriedade da *marca* e não a notoriedade do *produto*. Isto é, uma marca pode ser notoriamente conhecida sem que os consumidores tenham experimentado o produto e reconheçam nele características que os levem a comprar de novo. Por isso é que basta o conhecimento advindo da promoção da marca.

16.31. Um autor afirma que o significado real de *mutatis mutandis* é pouco claro, “mas parece abrir caminho para os novos elementos introduzidos pelo art. 16(2) na leitura do art. 6 *bis* em termos de definição do que é uma marca notoriamente conhecida.”⁶⁵⁸

2. A PROTEÇÃO DAS MARCAS NOTORIAMENTE CONHECIDAS NÃO DEPENDE DE USO EFETIVO

⁶⁵⁸ Gervais, *supra* nota 77, p. 277.

16.32. Em consequência deste segundo elemento explícito da definição de marcas notoriamente conhecidas, uma marca deve ser considerada como notoriamente conhecida independentemente de ser usada em operações comerciais no Membro da OMC em que se busca a proteção. Se, como diz o Artigo 16.2, o conhecimento adquirido pela promoção é suficiente, não há necessidade de que o conhecimento seja adquirido em resultado do efetivo consumo do produto (ou do serviço).⁶⁵⁹ Há, no entanto, divergências quanto a este importante aspecto, as quais resultam do texto do Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris. Com efeito, o Artigo 6 *bis* reserva proteção à marca notoriamente conhecida que pertence a “uma pessoa amparada pela presente Convenção, e *utilizada* para produtos

idênticos ou similares.” (ênfase acrescentada) Poder-se-ia argumentar, portanto, que os Membros da União de Paris (bem como os Membros da OMC, em vista da incorporação da Convenção de Paris ao Acordo TRIPS) podem limitar a proteção às marcas que são usadas em operações comerciais no território do país onde se busca a proteção. Este ponto de vista foi afirmado pela Áustria, durante a revisão da sua legislação de implementação.⁶⁶⁰

659 A delegação da África do Sul informou o Conselho para TRIPS, durante a revisão da sua legislação de implementação, que o Supremo Tribunal havia decidido que a marca McDONALDS tinha direito a proteção naquele país ainda que não tivesse sido utilizada dentro das suas fronteiras. Ela era, sem embargo, conhecida “por um número substancial de pessoas interessadas nos produtos ou serviços.” A delegação africana referia-se ao caso *McDonald’s Corporation v Joburgers Drive-Inn Restaurant (Pty) Ltd and Dax Prop CC 1997 (I) SA 1 (A)*.

Ver IP/Q2/ZAF/1, de 12 de maio de 1997, p. 6. A delegação alemã também informou que uma marca notoriamente conhecida não necessita de ser efetivamente utilizada na Alemanha para ter direito a ser protegida como tal:

“É irrelevante como é que a marca se tornou ‘notoriamente conhecida’ na Alemanha. O conhecimento que tiver sido obtido como resultado da promoção da marca pode, portanto, ser considerado relevante. Uma marca não necessita de ser utilizada efetivamente na Alemanha para ser considerada ‘notoriamente conhecida’ no sentido do Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris (Conf. o memorando explicativo da Lei de Marcas, Bundestags-Drucksache 12/6581, p. 66).”

Ver IP/Q2/DEU/1, de 13 de outubro de 1997, p. 3.

quando respondeu a uma pergunta dos Estados Unidos:

Pergunta:

“Para que uma marca possa ser considerada notoriamente conhecida, a marca tem que ser utilizada na Áustria ou o seu uso em qualquer parte do mundo é suficiente?”

Resposta:

16.33. No entanto, considerando o texto do Artigo 16.2, aparentemente essa interpretação restritiva não seria permitida. É verdade que o Artigo 16.2 não diz que os Membros são obrigados a só aplicar aqueles dois elementos. E é também verdade que o Artigo 16.2 se refere explicitamente ao Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris, o que significa que não tem a intenção de contrariá-lo. Mas será difícil justificar a falta de proteção de uma determinada marca estrangeira no caso de ela ser notoriamente conhecida para uma vasta porção do setor pertinente do público como resultado de promoção intensiva precedendo o lançamento comercial do produto (o qual, por alguma razão, pode não ter ocorrido). O simples fato de que não há outros elementos a tomar em consideração, tais como o uso, não permite que um Membro da OMC ignore a promoção como um fato gerador do conhecimento.

16.34. A origem da segunda frase do Artigo 16.2 está na proposta de Acordo feita pelos Estados Unidos em 1990. A proposta dizia:

“As partes contratantes negarão o registro ou cancelarão o registro e proibirão o uso de uma marca que provavelmente cause confusão com outra marca que é considerada

notoriamente conhecida. *Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, a extensão do uso e da promoção da marca no comércio internacional deve ser levada em consideração.* Uma parte contratante não deve exigir que a reputação se estenda para além do setor do público que normalmente cuida dos produtos ou serviços pertinentes.”

(ênfase acrescentada)⁶⁶¹

Os Estados Unidos justificaram esta proposta nos seguintes termos:

“De acordo com o Artigo 6 *bis*(1) da Convenção de Paris (‘... que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e *utilizada* para produtos idênticos ou similares.’) a prova de um uso determinado na Áustria é exigido para que a marca seja considerada notoriamente conhecida com relação ao Artigo 31 da Lei de Proteção das Marcas da Áustria.”

Id. at 6. Ainda que a situação não seja comum, é mesmo possível que uma marca se torne notoriamente conhecida sem ter sido efetivamente utilizada em parte nenhuma do mundo. Uma campanha publicitária à escala global, por exemplo, seria suficiente para que uma marca se tornasse notoriamente conhecida no mundo antes mesmo de os produtos ou serviços começarem a ser vendidos. Isto corresponde, aliás, aos verdadeiros espírito e letra do Artigo 16.2

⁶⁶¹ Ver *Draft Agreement on the Trade-Related Intellectual Property Aspects of Intellectual Property Rights, Communication from the United States*, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 12(2).

“A um participante que havia perguntado como é que uma

agência nacional de marcas determinaria se uma marca era notoriamente conhecida, o representante dos Estados Unidos respondeu que a extensão do uso e da promoção da marca no comércio internacional teria que ser levada em consideração, e portanto o instituto não deveria limitar-se a olhar a situação do mercado nacional. O objetivo era evitar que empresários registrassem marcas internacionalmente conhecidas não utilizadas em seu território, de modo a negociar depois a sua recompra pelo legítimo titular.”⁶⁶²

O texto proposto pelos Estados Unidos não foi mantido em sua totalidade, e é especialmente significativo que a referência ao comércio internacional tenha sido omitida no texto final do Acordo. Isto será visto abaixo. Mas a referência à promoção como fato gerador da notoriedade tinha um objetivo específico, que era o de impedir que comerciantes desonestos registrassem marcas notoriamente conhecidas no exterior no país em que elas não o fossem. Assim, mais tarde, quando os titulares legítimos das marcas quisessem ingressar no mercado desse país, teriam que pagar para comprá-las de volta. Chama-se a isto na gíria da propriedade intelectual *trademark trafficking*. Mas na realidade o *trademark trafficking* vai além do registro de má-fé de marcas que se tornaram conhecidas pela ampla promoção. Muitas vezes o cidadão desonesto registra marcas notoriamente conhecidas no estrangeiro que ainda não o são no mercado nacional, à espera que o seu titular um dia queira vir abrir um negócio no país. Este ponto já foi mencionado acima, e é tratado na Lei no. 9.279/96, art. 124, XXIII.⁶⁶³

16.35. O Comit  da OMPI de Peritos sobre Marcas Notoriamente

Conhecidas exprimiu o mesmo entendimento com base em outros dois argumentos:

“O Artigo 6 *bis*, em contraste com o Artigo 5C(1) da Conven  de Paris com rela  a marcas registradas, n  menciona qualquer requerimento de uso com rela   s marcas

662 Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, par grafo 19. A refer ncia ao com rcio internacional foi contestada por um participante, que disse que “acreditava que a marca, para poder ser tida como notoriamente conhecida, deveria ser notoriamente conhecida dentro do pa s.” *Id.*

663 Mesmo antes do advento da Lei no. 9.279/96, j  um tribunal brasileiro se havia pronunciado pela impossibilidade de se registrar uma marca no Brasil reproduzindo uma marca notoriamente conhecida no exterior, mas n  no Brasil, e que os autores do registro no Brasil n  podiam desconhecer. Trata-se do caso YKK – Habeas Corpus 114.846, Tribunal de Al ada Criminal de S o Paulo, 5^a C mara, rel. Juiz Aduino Suannes, julgamento em 29 de junho de 1982.

notoriamente conhecidas.664 De acordo com os princ pios que governam a prote o contra a concorr ncia desleal, as marcas devem ser protegidas contra a confus o (*passing off*) com base no uso e na reputa o estabelecida atrav s do uso. O Artigo 10 *bis* da Conven  de Paris estabelece a base para essa prote o. Para tornar o Artigo 6 *bis* significativo, ele deveria ser interpretado de modo a n  permitir os estados Membros da Uni o de Paris que requeiram que a marca seja efetivamente usada no pa s no qual a prote o como marca notoriamente

conhecida é invocada. De outro modo, o Artigo 6 *bis* apenas repetiria uma obrigação existente no Artigo 10 *bis*.

“Além disso, pareceria ilógico permitir o requisito de uso no país de proteção da marca notoriamente conhecida, enquanto marcas registradas durante um período inicial (o qual deve ser “razoável” de acordo com o Artigo 5C(1) da Convenção de Paris) num grande número de países gozam de proteção sem uso. [...] Se o uso pudesse ser exigido como uma condição de proteção, isto teria sido expressamente mencionado no Artigo.”⁶⁶⁵

3. O CRITÉRIO QUANTITATIVO DO ARTIGO 16.2

16.36. O terceiro elemento implícito da definição que se encontra no Artigo 16.2 resulta do conceito de “setor pertinente do público.” Há dois critérios possíveis para determinar quando uma marca é notoriamente conhecida: um critério *quantitativo* e um critério *qualitativo*. O critério quantitativo refere-se “à medida em que o público no país cuja proteção se busca tem conhecimento da marca.”⁶⁶⁶ “Um critério *qualitativo* pode

⁶⁶⁴ Como foi observado acima, nota 660, a delegação da Áustria discordaria a este respeito.

⁶⁶⁵ Ver *Protection of Well-Known Marks: Results of the Study by the International Bureau and Prospects for Improvement of the Existing Situation*, [doravante designado como WIPO Experts’ Study], Memorandum Prepared by the International Secretariat, Committee of Experts of Well-Known Marks, WKM/CE/I/2, de 18 de julho de 1995, p. 9. O trabalho deste Comitê levou à adoção da Recomendação Conjunta da OMPI relativa a Disposições sobre

Marcas Notoriamente Conhecidas. Este mesmo entendimento de que uma marca notoriamente conhecida no exterior pode ser protegida no Brasil independentemente de ser aqui utilizada e/ou registrada foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, num acórdão envolvendo o registro da marca “Megamass”. Cf. Recurso Especial 1.447.352 – RJ (2014/0073086-4), 3a Turma, unânime, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

666 WIPO Expert’s Study, p. 6.

ser estabelecido tomando em consideração o valor financeiro de uma marca.”⁶⁶⁷ Considerando estes dois critérios, pode-se dizer que o Acordo TRIPS preferiu o critério quantitativo.⁶⁶⁸ Com efeito, o valor de uma marca para estes fins não importa, posto que esse valor é calculado essencialmente tomando em conta a sua penetração no mercado mundial.⁶⁶⁹ Portanto, em mercados remotos onde os produtos ou serviços designados pela marca em questão nunca entraram, não há conhecimento da marca – o que significa que não é notoriamente conhecida para os fins do Artigo 16.2 – mas esta não deixa de manter seu valor financeiro (o qual é um valor contábil, e não ligado ao mercado específico de um ou outro país). O critério qualitativo beneficiaria as empresas multinacionais em detrimento dos mercados nacionais aos quais possa ter chegado o conhecimento da marca. No entanto, cabe dizer que, ainda que o Acordo TRIPS tenha claramente optado pelo critério quantitativo, ele não deixou de reconhecer, implicitamente, o critério qualitativo. Esse reconhecimento está no Artigo 16.3.⁶⁷⁰

⁶⁶⁷ *Id.* p. 7.

⁶⁶⁸ As opiniões divergem a este respeito. No Comitê de Peritos da OMPI sobre

Marcas Notoriamente Conhecidas, o Canadá disse que

“[C]oncordava com o Gabinete Internacional que uma definição da expressão ‘notoriamente conhecida’ internacionalmente reconhecida seria muito útil, mas teria dificuldade em apoiar qualquer critério rígido, quantitativo ou qualitativo, dependente do conhecimento por um percentual fixo de um setor particular, ou dependente de um valor financeiro mínimo, posto que entendia que cada caso deveria ser examinado por seus méritos próprios.”

Ver *Report, Committee of Experts on Well-Known Marks*, Genebra, 13 a 16 de novembro de 1995, WKM/CE/I/3, de 16 de novembro de 1995, p. 4. Mas a delegação da Alemanha

“[...] assinalou que o critério quantitativo havia sido adotado no Artigo 16 do Acordo TRIPS, e uma vez que essa regra era impositiva para a maioria dos países presentes na Comissão, deveria, portanto, servir de base para as deliberações da Comissão, posto que os países deveriam ter que reconsiderar a sua jurisprudência e as regras que tinham desenvolvido para a definição de marcas notoriamente conhecidas à luz deste novo dispositivo.”

Id. p. 6. A Alemanha fez a mesma observação no Conselho para TRIPS, durante a revisão da sua legislação de implementação:

“A lei alemão de marcas segue o Artigo 16.2 do Acordo TRIPS no uso de um critério puramente quantitativo para determinar se uma marca é ‘notoriamente conhecida:’ a marca tem que ser geralmente conhecida no setor pertinente do público na Alemanha.”

Ver IP/Q2/DEU/1, de 13 de outubro de 1997, p. 3.

669 Ver WIPO Experts' Study, *supra* nota 665, p. 7.

670 Ver *infra*, o parágrafo 16.51.

16.37. Considerando o texto do Artigo 16.2, e em combinação com o Artigo 1.1, os Membros da OMC podem adotar os seus próprios métodos para colocar a definição de marca notoriamente conhecida em prática.

Eles podem, por exemplo, criar listas de marcas notoriamente conhecidas, incluindo tanto as marcas nacionais quanto as estrangeiras (reconhecidas no país, claro).⁶⁷¹ Essas listas são um mecanismo útil que os institutos nacionais de marcas podem utilizar para evitar registrar marcas que entrem em conflito com marcas notoriamente conhecidas.

No entanto, não pode ser uma solução exclusiva, porque a proteção das marcas notoriamente conhecidas é obrigatória, e a omissão involutária de uma marca nessa lista não poderia torná-la insuscetível de proteção.

16.38. Mas mesmo se o Artigo 16.2 prevê alguns elementos, implícitos e explícitos, da definição de marcas notoriamente conhecidas, uma pergunta fundamental ficou por responder: uma marca que é notoriamente conhecida no exterior mas que não o é no país em que se busca proteção tem direito à proteção do Artigo 16 *bis*? Com efeito, o Artigo 16.2 diz que a marca é notoriamente conhecida quando é conhecida pelo setor pertinente do público. Mas o dispositivo não esclarece se se trata do público no país em que a proteção é requerida ou se se trata do público em qualquer outro país. Note-se, aliás, o contraste com a frase seguinte do Artigo 16.2, que refere claramente que o conhecimento decorrente de promoção deverá ter sido obtido no Membro em questão. Esta referência não é feita com relação ao setor

pertinente do público. Durante as negociações do Acordo TRIPS este tema foi objeto de opiniões divergentes. Por exemplo, os Estados Unidos afirmaram que

“A proteção como marca notoriamente conhecida devia ser obtida não apenas se a marca fosse notoriamente conhecida no país mas também se fosse notoriamente conhecida internacionalmente; uma das duas condições seria suficiente. A proteção deveria ser concedida com respeito a classes diferentes de produtos. Assim, os titulares de marcas tendo desenvolvido um interesse substancial através de publicidade, viagens internacionais ou comércio internacional, seriam protegidas contra ter que vender [os produtos designados] em alguns países

671 O Comitê de Peritos da OMPI examinou a conveniência de se adotar uma lista internacional vinculante de marcas notoriamente conhecidas, mas a ideia foi logo abandonada em vista da rejeição por muitos participantes. Ver *Report*, Committee of Experts on Well-Known Marks, Genebra, 28 a 31 de outubro de 1996, WKM/CE/II/3, de 31 de outubro de 1996.

sob uma marca diferente em razão de alguém ter registrado essa marca nesse país.”⁶⁷²

A Índia opôs-se a esta ideia:

“[...] [O] representante da Índia disse que se a marca devia ser considerada como notoriamente conhecida num determinado país, isso deveria ser decidido por esse país. Quanto à proteção a ser concedida às marcas notoriamente conhecidas, era responsabilidade do titular dessa marca solicitar o registro

defensivo da sua marca de acordo com a legislação de marcas

do país hospedeiro.”⁶⁷³

16.39. A segunda observação reflete o fato de que a Índia, nessa época, não era Parte Contratante da Convenção de Paris, pois, segundo o Artigo 6 *bis*, a proteção tem que ser concedida independentemente de registro prévio.⁶⁷⁴ Mas a primeira observação corresponde a uma tendência nas leis nacionais, ainda que o conhecimento internacional possa ser levado em consideração pelas administrações nacionais como um elemento secundário.⁶⁷⁵

16.40. De qualquer modo, a proteção das marcas é territorial. Não faria sentido que os Membros da OMC fossem obrigados a dar efeitos extraterritoriais a marcas estrangeiras. Na falta desses efeitos extraterritoriais, não há confusão a justificar a proteção. A noção fundamental da territorialidade foi conservada pela Recomendação Conjunta da OMPI relativa a Disposições sobre a Proteção das Marcas Notoriamente Conhecidas, a qual deixou clara a conexão entre o setor pertinente do público e o território do país em questão.⁶⁷⁶ Quando se trata

⁶⁷² Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 46.1.

Recentemente, o tribunal distrital do Distrito Leste da Virgínia (de 1ª instância) concluiu em sentido contrário, tendo determinado que o fato de uma marca ser notoriamente conhecida no exterior mas nunca usada nem conhecida em território norte-americano não lhe dava a proteção do Artigo 6 *bis*. Na falta de uma disposição expressa alterando o princípio da territorialidade, este tinha prevalência no direito norte-americano. *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG*, 1:14-cv-00847-GBL (EDVA, 6 de fevereiro de 2015). Um resumo deste

caso encontra-se no blog iPKat, de 11 de fevereiro de 2015, em

<ipkitten.blogspot.ch>.

673 *Id.*

674 Nalguns países o registro *a posteriori* da marca notoriamente conhecida é exigido como condição para o ajuizamento de ações em sua defesa.

675 Ver os vários documentos relativos à revisão das legislações de implementação do Acordo TRIPS, *e.g.* IP/Q2/CHN/1/Add.1, de 4 de junho de 2004, p. 7, e IP/Q2/BRG/1/Add.1, de 4 de novembro de 1998, p. 1.

676 Ver a Recomendação Conjunta da OMPI, adotada pela Assembleia da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e pela Assembleia Geral da OMPI, na 43a Série de Reuniões das Assembleias dos Estados Membros da OMPI, de 20 a 29 de setembro de 1999, Artigo 2o, parágrafo 2o:

“[...]”

(b) Quando a marca é considerada como notoriamente conhecida em pelo menos um setor pertinente do público num Estado Membro, a marca será considerada pelo Estado Membro como sendo uma marca notoriamente conhecida;

(c) Quando a marca é considerada como sendo conhecida em pelo menos um setor do público pertinente do público num Estado Membro, a marca pode ser considerada pelo Estado Membro como sendo uma marca notoriamente conhecida;

(d) Um Estado Membro pode determinar que uma marca é uma marca notoriamente conhecida, mesmo se a marca não for notoriamente conhecida ou, se o Estado Membro aplicar o subparágrafo (c), conhecida, em qualquer setor pertinente do público do Estado Membro.”

No mesmo sentido, ver Correa:

“... [O] grau no qual a ‘promoção’ da marca a torna notoriamente conhecida depende do conhecimento adquirido no país em que a proteção é solicitada. [...] O Artigo 16.2 deixa claro, com efeito, que o conhecimento da marca através da promoção deve existir ‘naquele país’.”

Supra nota 66, p. 190. Em comentário ao acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no caso envolvendo a marca “Mega Mass” (a qual estava em conflito com a marca “Megamass”, notoriamente conhecida no exterior, mas não utilizada nem registrada no Brasil), eu chamei a atenção para o equívoco do Tribunal quando este argumentou em favor de uma exceção da territorialidade. A rigor, a palavra “extraterritorialidade” não foi empregada de forma correta pelo Relator, e o inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96 confirma isto. Apesar do que diz o art. 6 *bis*, a proteção das marcas continua sendo territorial. E não é porque a marca notoriamente conhecida é registrada no exterior que faz com que a sua proteção no Brasil assumira natureza extraterritorial. O elemento de conexão para a proteção das marcas notoriamente conhecidas é o conhecimento de que delas se tem. Ora, no Brasil, protegem-se marcas notoriamente conhecidas no exterior e também conhecidas *no Brasil*, quer pelo setor relevante do público brasileiro (art. 16.2 dos TRIPS), quer pelo registrante no Brasil (art. 124, XXIII, da Lei 9.279/96). Outro elemento de conexão é o risco de confusão para o consumidor brasileiro que pode resultar do uso indevido de marca notoriamente conhecida no exterior. Não deixa, pois, de haver territorialidade na proteção das marcas notoriamente conhecidas no exterior, ainda que não sejam utilizadas por seus titulares no Brasil. Cf. Nuno Pires de Carvalho, *Comentário: Do efeito do*

conhecimento por segmento relevante do público no Brasil de marca registrada e notoriamente conhecida no exterior. Obediência ao art. 16.2 do acordo TRIPS e ao inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96. Inexistência de extraterritorialidade” , Revista dos Tribunais, nº 971 (setembro).

de promoção, e porque a promoção assume muitas modalidades diferentes,⁶⁷⁷ ela pode ocorrer em qualquer parte do mundo, desde que gere conhecimento da marca (claro, desde que em associação com certos produtos ou serviços) no setor pertinente do público do país em questão. Uma marca notoriamente conhecida no Membro B que não é conhecida (ou que é conhecida, mas não notoriamente) no Membro A não tem direito a ser protegida no Membro A como uma marca notoriamente conhecida.

4. ELEMENTOS QUE PODEM CONTRIBUIR PARA A

IDENTIFICAÇÃO DE UMA MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA

16.41. Ainda que o Acordo TRIPS contenha elementos que ajudam a identificar uma marca notoriamente conhecida, a definição continua sujeita ao poder discricionário (ainda que limitado) dos Membros da OMC. Eles podem recorrer a fatores que entendam convenientes, desde que a sua análise inclua os elementos que o Artigo 16.2 adotou implícita e explicitamente. Neste sentido, a Recomendação Conjunta da OMPI pode servir como um guia útil para a implementação da proteção das marcas notoriamente conhecidas.⁶⁷⁸

5. A ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 16.2 É DIFERENTE DA DO ARTIGO 16.1

⁶⁷⁷ A Recomendação Conjunta da OMPI, no Artigo 2(1)(3), menciona os seguintes exemplos de atividades de promoção: “propaganda ou publicidade e apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e/ou dos serviços aos quais a marca se aplica.” Trata-se de uma lista apenas exemplificativa.

⁶⁷⁸ *Id.*, Artigo 2(1)(b). Alguns Membros da OMC informaram o Conselho para TRIPS sobre listas de critérios que as suas administrações utilizam para verificar se uma marca merece proteção como sendo notoriamente conhecida. Por exemplo, os Estados Unidos (IP/Q2/USA/1, de 3 de abril de 1998, p. 18); Taipei Chinesa (IP/Q2/TPKM/1, de 8 de junho de 2004, p. 63); e Hong Kong, China (IP/Q2/HKG/1, de 2 de agosto de 2000, p. 33). Tanto Taipei Chinesa quanto Hong Kong, China adotaram a lista sugerida pela Recomendação Conjunta.

Taipei, no entanto (como os Estados Unidos já haviam feito), indicou que a lista não é exaustiva. Mas muitos países deixaram a questão da determinação de marcas notoriamente conhecidas em aberto. Como disse a delegação do Canadá, “Em todos estes procedimentos, a autoridade competente tomaria em consideração todas as circunstâncias circundantes, incluindo o conhecimento da marca no setor pertinente (bem como no público em geral).” Ver IP/Q2/CAN/1, de 20 de junho de 1997, p. 14.

16.42. O Estudo dos Peritos da OMPI disse que “a proteção de acordo com o Artigo 6 *bis* não vai além geralmente do que normalmente é conferido pelo registro de uma marca, nomeadamente, a proteção contra o registro ou o uso do mesmo sinal ou similar para os mesmos bens ou similares. Assim, se a marca está registrada no país, não há geralmente necessidade de invocar o Artigo 6 *bis*. Uma exceção só se aplica se a marca está registrada no país mas não é usada – ou não é usada suficientemente – no país, e não há justificativa para o não uso; nesse caso o Artigo 6 *bis* pode ser invocado para garantir a proteção da marca, desde que seja notoriamente conhecida no país [...]”⁶⁷⁹ Mas existe uma diferença crucial entre a proteção de marcas registradas, nos termos do Artigo 16.1, e a proteção de marcas notoriamente conhecidas não registradas, nos termos do Artigo 6 *bis* da Convenção. A proteção de acordo com o Artigo 6 *bis* é exercida contra o uso do sinal que é idêntico ou similar a uma marca notoriamente conhecida que cria *confusão*. O Artigo 16.1 protege as marcas registradas contra o uso que pode resultar em *probabilidade de confusão*. Para a proteção do Artigo 16.1 ser ativada não há necessidade de confusão efetiva, mas apenas de sua

probabilidade. Mas, em contraste, a probabilidade não é suficiente (enquanto regra mínima, isto é, a menos que os Membros queiram adotar proteção mais rigorosa) para ativar o Artigo 6 *bis*. A proteção de marcas notoriamente conhecidas não registradas é menos rigorosa do que a proteção de marcas registradas, sejam estas notoriamente conhecidas ou não.

6. O ARTIGO 16.2 NÃO SE APLICA A MARCAS QUE NÃO SÃO SUSCETÍVEIS DE PROTEÇÃO PELOS PARÁGRAFOS 1o E 2o DO ARTIGO 15

16.43. Os Membros da OMC devem proteger as marcas notoriamente conhecidas contra a confusão, nos termos do Artigo 6 *bis*, mesmo quando elas não estão registradas no país onde se busca a proteção. Mas será que isto significa que as marcas notoriamente conhecidas devem ser protegidas ainda que não sejam *registráveis*? Em outras palavras, podem os Membros da OMC fazer a proteção das marcas notoriamente conhecidas dependente da registrabilidade, tal como definida no Artigo 15? Está um país que não reconhece os sons como marcas obrigado a proteger, por exemplo, o rugido de um leão, como marca notoriamente conhecida para serviços de produção e distribuição de filmes? Não se questiona se a marca é ou não notoriamente conhecida no país em que a sua proteção é solicitada – trata-se aqui de um conceito objetivo, baseado

679 Ver *supra* nota 665, págs. 4/5.

num critério quantitativo. O que se questiona é se pode ser protegida. A resposta é ‘não’ nos termos do Artigo 16.1. A proteção mínima das marcas no Acordo TRIPS está associada ao registro. Se não é registrável,

não há proteção (exceto pela concorrência desleal). É verdade que as marcas notoriamente conhecidas devem ser protegidas mesmo se não registradas, mas o efeito da sua proteção não é apenas contra o uso, e sim também contra o registro. Se elas não podem ser registradas, porque consistem em sinais não registráveis, não podem ser opostas contra o registro de outros sinais (igualmente não registráveis) para bens ou serviços idênticos ou similares. Claro, isto não é o mesmo que dizer que marcas notoriamente conhecidas não registráveis estão completamente desprotegidas. Como se disse, cabe-lhes a proteção do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris. Trata-se, claro, de um mecanismo menos efetivo da proteção das marcas, como se explicou acima, dada a dificuldade em provar perante uma autoridade nacional que o usuário da marca se comportou com desonestidade.

3.

O disposto no art. 6 bis da Convenção de Paris (1967)

aplicar-se-á, “mutatis mutandis”, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

16.44. O Artigo 16.3 introduz algumas modificações na proteção tradicionalmente conferida às marcas notoriamente concedidas, as quais não se limitam ao fato de que o Artigo 16.2 se aplica apenas no caso de similaridade de bens ou serviços, enquanto o Artigo 16.3 não requer similaridade (pelo contrário, o Artigo 16.3 parte do princípio de que não há similaridade, pois de outro modo nem seria necessário). A expressão latina *mutatis mutandis*, portanto, não se aplica apenas a este aspecto. Como veremos, o Artigo 16.3 também introduziu uma alteração significativa no conceito de “setor pertinente do público” no que diz respeito ao fator da conexão.

16.45. O Artigo 16.3 protege as marcas notoriamente conhecidas contra o comportamento parasitário, no sentido de que os outros comerciantes querem ganhar com a notoriedade que uma marca notoriamente conhecida adquiriu em relação com certos produtos ou serviços, de forma a comercializar produtos ou serviços não similares. Os Estados Unidos foram a primeira delegação a propor este tema nas negociações

sobre os TRIPS: “Um país negará ou cancelará o registro e proibirá o uso de uma marca que com probabilidade cause confusão com uma marca de terceiro que é considerada ser notoriamente conhecida.”⁶⁸⁰ A proposta dos EUA incluía, portanto, não só a proteção das marcas notoriamente conhecidas pelo princípio da especialidade – como ocorre no Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris, mas também proteção contra o uso da mesma ou de uma marca semelhante para bens ou serviços não similares. Os Estados Unidos explicaram assim a sua proposta:

“Respondendo a perguntas, o representante dos Estados Unidos disse que a definição proposta pelos Estados Unidos visava expandir o Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris. A proteção enquanto marca notoriamente conhecida seria disponível não apenas se a marca fosse notoriamente conhecida no país mas também se fosse notoriamente conhecida internacionalmente; qualquer uma das duas condições seria suficiente. A proteção seria ainda conferida a respeito de produtos de classes não similares. Assim, os titulares de marcas tendo desenvolvido um interesse substantivo nelas através da publicidade, viagens internacionais e comércio internacional, seriam protegidos contra [o risco de] serem obrigados a vender em alguns países com uma marca diferente porque alguém teria registrado a sua marca nesse país.”⁶⁸¹

O Estados Unidos repetiu esta proposta quando ofereceu o seu projeto de Acordo TRIPS.⁶⁸²

De acordo com o Artigo 16.3, as marcas notoriamente

conhecidas devem ser protegidas contra a generalização do seu uso, mesmo para produtos ou serviços não similares, isto é, mesmo que não exista probabilidade de confusão que possa levar os consumidores a comprar produtos ou serviços que eles não desejam comprar. A razão é que o uso generalizado de uma marca tende a levar que o seu caráter distintiva seja “diluído” ou enfraquecido.⁶⁸³ Certamente a diluição

680 Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 3.

681 MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 16.

682 Ver *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication by the United States*, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 12(2).

683 Ver Charles R. McManis, *UNFAIR TRADE PRACTICES IN A NUTSHELL* (3^a ed., West Publ., St. Paul, 1993):

“O teste básico para a infração de símbolos comerciais protegidos pela *common law* ou registrados federalmente é se o uso pelo réu do mesmo símbolo comercial ou de similar cria uma probabilidade de confusão.

Algumas leis de marcas estaduais, no entanto, criaram um teste alternativo de infração de algumas marcas e nomes com caráter também pode acontecer se o próprio titular da marca a utiliza para designar uma quantidade grande de tipos de produtos, pois nesse caso a força da marca deve ser distribuída (isto é, diluída) entre todos os produtos.⁶⁸⁴ Não obstante, os titulares de marcas têm legítimo interesse em preservar a força das suas marcas notoriamente conhecidas, evitando que a diluição ocorra como consequência do uso não autorizado da marca

por terceiros. Como se explicou, trata-se de proteger o caráter distintivo absoluto, e não o caráter relativo.

16.46. A proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição não exige probabilidade de confusão. Basta a indicação de conexão entre os produtos (ou serviços) não similares e o titular da marca notoriamente conhecida. O Artigo 16.3 é sobre proteção de reputação e captura de prestígio, ou caráter distintivo absoluto. Portanto, mesmo quando o uso da marca notoriamente conhecida em associação com produtos ou serviços não similares não coloca o caráter distintivo relativo em risco, o Artigo 16.3 ainda assim se aplica.

16.47. Já se sugeriu que quando a notoriedade da marca resultar de promoção, e não de uso efetivo, a investigação da noção de setor pertinente do público poderia levar outros fatores em conta, tais como o poder aquisitivo dos consumidores potenciais. A este propósito, afirma Correa que “A dissociação do conceito de marca notoriamente conhecida do seu uso efetivo tem implicações para determinar qual é o setor ‘pertinente’ do público a levar em consideração. Não existe mercado efetivo para um produto ou serviço quando o conhecimento a seu respeito é adquirido através da simples promoção. Surge a questão de saber se os consumidores (aqueles, por exemplo, como renda suficiente para comprar o produto ou serviço em questão) constituiriam o ‘setor distintivo intrínseco – nomeadamente se, na falta de qualquer probabilidade de confusão, existe mesmo assim uma probabilidade de que a qualidade distintiva da marca ou do nome se dilua pelo uso pelo réu da mesma marca ou nome ou de similar.”

684 É por isto que as empresas que titulares de marcas famosas geralmente não designam produtos diferentes que produzem com a mesma marca. Por exemplo, a Procter & Gamble não daria a um shampoo a mesma marca que a um detergente. A Nestlé não identificaria cafés solúveis e fórmulas de alimentação infantil com o mesmo sinal. As exceções são os produtos que, apesar de diferentes, têm algo de comum entre si. Neste caso, o uso da mesma marca para designá-los acaba por reforçar o valor e a notoriedade da marca. Assim estão as chamadas “marcas brancas,” que designam uma enorme linha de produtos vendidos em supermercados. A marca única em geral transmite uma mensagem de preços baixos associados a uma proveniência comum. Também as marcas de alguns produtos de luxo, como acessórios de roupa e perfumes, são comuns a linhas de produtos.

pertinente’ ou se ele poderia ser ampliado para incluir aqueles que estão fora do mercado potencial.”⁶⁸⁵ Tenho uma opinião diferente. O mercado efetivo e o mercado potencial são exatamente do mesmo tamanho para o fim de determinar o setor pertinente. Há marcas que se referem a bens ou serviços de uso muito restrito bem como de conhecimento muito limitado. Uma marca que designa peças sobressalentes de equipamentos de alta precisão utilizados em laboratórios de pesquisa nuclear será necessariamente conhecida por um número muito reduzido de pessoas.

Se essa marca for amplamente conhecida dentro desse público reduzido, considera-se notoriamente conhecida e beneficia-se da proteção do

Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris e dos parágrafos 2o e 3o do Artigo 16 do Acordo TRIPS. Mas o que se pode dizer de um automóvel

LAMBORGHINI? O mercado efetivo (ou potencial) para essa marca de automóveis esportivos é muito pequeno, se o medirmos em termos de compradores efetivos ou potenciais. Mas se olharmos para uma marca com os olhos de Thorstein Veblen e pensarmos no “consumo conspícuo” (o consumo que é motivado pelo desejo de causar admiração e inveja), então LAMBORGHINI é efetivamente uma marca que é conhecida por um amplo segmento da sociedade. Esta discussão pode não ser relevante para os fins do Artigo 16.2, mas tem importância para os fins do Artigo 16.3. A grande maioria dos consumidores não tem poder aquisitivo para comprar um automóvel fabricado pela Lamborghini, mas muitos deles podem comprar um relógio ou uma camiseta ostentando o seu logo, e dessa maneira eles se associarão ao prestígio da marca. Isto significa que, para os fins do Artigo 16.2, a noção de “setor pertinente do público” está limitada àqueles consumidores reais ou potenciais de bens ou serviços designados pela marca notoriamente conhecida. Mas para os fins do Artigo 16.3, essa noção é ampliada. A razão é que o Artigo 16.3 na verdade cuida de dois segmentos do público: o segmento do público que é visado pela marca notoriamente conhecida quanto aos bens ou serviços que ela designa; e o segmento do público que é visado pelo uso da marca notoriamente conhecida para outros produtos ou serviços. Voltando ao exemplo da marca LAMBORGHINI, a notoriedade desta marca deve ser conferida segundo os critérios expressos ou implícitos do Artigo 6 *bis*(1) da Convenção de Paris e do Artigo 16.2 do Acordo TRIPS. Mas a indicação da conexão entre os produtos e o titular requer uma noção ampliada do setor pertinente do público. Muitas pessoas que não podem

comprar um automóvel Lamborghini – produto para o qual a marca é notoriamente conhecida – não deixam de conhecer o significado e a reputação dessa marca, e para elas a aquisição de camisetas ostentando o logo da Lamborghini é um meio barato de se associarem com a marca.

685 Correa, *supra* nota 66, at 190.

16.48. Apesar da sua linguagem aparentemente clara, o Artigo 16.3 deixa em aberto uma questão importante. Observou-se acima que as marcas não servem primariamente para designar a origem, a proveniência ou a propriedade dos bens ou serviços que designam. No entanto, o Artigo 16.3 admite que as marcas notoriamente conhecidas são infringidas quando são usadas com relação a bens ou serviços que não são similares àqueles que são normalmente distinguidos pelas marcas (em princípio, mas não necessariamente, conforme identificados no registro), desde que esse uso “possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada.” Se tomada à letra, esta frase não faz sentido, a menos que se reduza o seu significado àquelas poucas marcas que identificam os titulares – sinais patronímicos apenas, e desde que não tenham sido cedidos a terceiros. Apenas para dar um exemplo, quantas compradoras (potenciais ou efetivos) das bolsas LOUIS VUITTON, tanto originais quanto contrafeitas, sabem quem é o proprietário da marca de renome mundial? Elas podem ter uma ideia que elas são feitas ou imitam bolsas feitas em França. Mas, claro, não fazem a ideia que o fabricante faz parte de um enorme conglomerado de empresas, chamado LVMH.⁶⁸⁶ Isto é, a marca LOUIS VUITTON não informa o público quem é o verdadeiro titular da marca. Mas suponhamos que uma empresa

farmacêutica vende pílulas para emagrecer chamadas de LOUIS

VUITTON, que “fazem as mulheres elegantes.” Será que pelo fato de as compradoras das bolsas não saberem quem as fabrica, essa marca não estaria protegida pelo Artigo 16.3? Na verdade, o texto do Artigo 16.3 tem que ser lido no contexto, e não literalmente. A conexão com o titular da marca notoriamente conhecida significa, em termos amplos, que aqueles que compram os bens ou serviços (bem como aqueles que são expostos a eles) que não são similares àqueles originalmente designados pela marca notoriamente conhecida são motivados pelo desejo de se beneficiarem do prestígio da marca, com base no (falso) entendimento que a mesma companhia que fabrica ou vende os produtos originais deu autorização (e, portanto, mantém alguma forma de controle) para a distribuição desses produtos não similares. O fato é que a marca, notoriamente conhecida ou não, apenas designa uma ligação com o seu titular quando a marca contém o nome desse titular. Portanto, o verdadeiro significado do Artigo 16.3 é que o titular de uma marca que

686 Louis Vuitton é parte de um vasto conglomerado de empresas coordenada pela empresa LVMH (sigla de Louis Vuitton Moët Hennessy), que fabricam e distribuem uma grande variedade de bens de luxo, desde vinhos espumantes até roupa e acessórios de vestuário. Informação sobre o grupo está disponível no seu website, em <www.lvmh.com>.

é notoriamente conhecida e que é registrada⁶⁸⁷ pode impedir o uso e o registro de uma marca semelhante ou idêntica, não autorizada, para bens ou serviços que não são idênticos ou similares àqueles designados pela marca notoriamente conhecida se esse uso levar os consumidores a

acreditar que o titular da marca notoriamente conhecida é o produtor ou o distribuidor, ou está de alguma forma relacionado com a produção e/ou comercialização de bens e serviços designados pela marca cujo uso não é autorizado.

16.49. Cinco elementos são importantes para entender o significado da palavra “conexão.”

(a) Em primeiro lugar, não há necessidade de que a marca notoriamente conhecida identifique o titular. É suficiente que os consumidores possam ser levados a acreditar que o titular da marca notoriamente conhecida esteja de alguma maneira envolvido na produção ou distribuição dos produtos ou serviços designados pela marca não autorizada, mesmo se eles não sabem quem realmente produz ou distribui os bens ou serviços originalmente identificados pela marca notoriamente conhecida. Os consumidores podem acreditar, por exemplo, que os bens designados pela marca são produzidos sob licença do titular (ainda que não saibam que é esse titular).

(b) Em segundo lugar, qualquer tipo de associação implícita é suficiente para formar uma conexão. Não é necessário que os consumidores realmente acreditem que existe uma licença formal entre o titular da marca notoriamente conhecida e o fabricante dos bens não similares. Se os consumidores acreditarem que há um mero consentimento ou omissão, isso já é suficiente.

(c) Em terceiro lugar, o titular da marca notoriamente conhecida não necessita de esperar que os consumidores criem essa conexão em suas mentes. O Artigo 16.3 permite a tomada de medidas preventivas, de

forma a evitar a formação da conexão e o conseqüente prejuízo. Com efeito, o dispositivo não se refere à formação de uma conexão, mas sim à possibilidade da formação de uma conexão. A expressão “possa indicar” não significa algo que necessariamente já aconteceu, e sim algo que pode vir a acontecer.

(d) E mais: o Artigo 16.3 não se refere à “probabilidade” de se formar à conexão e sim à mera “possibilidade.” Trata-se, portanto, de um vínculo muito mais distante, muito menos explícito. Não há necessidade de esperar que a conexão venha a acontecer em razão do uso da marca

687 O Artigo 16.3 prevê um nível mínimo de proteção. A lei nacional pode estender a mesma proteção para marcas notoriamente conhecidas não registradas.

notoriamente conhecida para bens ou serviços não similares, mas apenas que a possibilidade exista.

(e) Em quinto lugar, a palavra “conexão” é neutra e não transmite nenhum significado especial quanto à natureza da mensagem implícita na marca notoriamente conhecida. Em outras palavras, a conexão pode ser estabelecida pelo uso de uma marca de alta reputação, mas não necessariamente. As autoridades nacionais não precisam de analisar a reputação da marca notoriamente conhecida. A notoriedade é suficiente. Claro, o parasitismo tende a ocorrer apenas quando alguma (boa) reputação está envolvida, mas a proteção do Artigo 16.3 dispensa a prova da existência de reputação. As CE haviam proposto inicialmente que a proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição deveria ser associada com a reputação:

“A proteção, tanto quanto possível, deverá estender-se também pelo direito de marcas ou por outras normas ao uso em operações comerciais de qualquer sinal que seja idêntico ou similar à marca em relação a bens ou serviços os quais não são similares àqueles para os quais a marca foi registrada, *quando esta tiver uma reputação e quando o uso desse sinal sem devida causa adquiere vantagem injusta de ou é prejudicial ao caráter distintivo ou à reputação da marca.*”⁶⁸⁸

As CE voltaram a submeter esta ideia na sua proposta de Acordo TRIPS.⁶⁸⁹ Este mesmo texto aparece na compilação pelo Presidente do Grupo Negociador das cinco propostas.⁶⁹⁰ É interessante observar que este texto aparece sem colchetes, o que indica que o Presidente acreditava haver um consenso sobre este ponto. Mas não havia, porque a proposta dos Estados Unidos, como se viu acima, preferia estender a mesma proteção que é concedida no caso de produtos ou serviços similares a produtos ou serviços não similares.⁶⁹¹ De qualquer maneira, a associação da marca notoriamente conhecida com reputação não foi mantida no Acordo.⁶⁹²

⁶⁸⁸ Ver *Guidelines and Objectives Proposed by the European Community for the Negotiations on Trade-Related Aspects of Substantive Standards of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julho de 1988, p. 5.

⁶⁸⁹ MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 12(2).

⁶⁹⁰ Ver *Status of the Work in the Negotiating Group, Chairman's Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, Seção 2, Artigo 3.2A.

⁶⁹¹ Ver *supra* parágrafo 16.45.

692 As CE, no entanto, mantiveram esta associação na sua legislação. Na medida em que essa associação puder implicar uma limitação à aplicação do Artigo 16.3, a norma comunitária está em conflito com o Acordo.

16.50. Aqueles Membros que tornam a proteção disponível com base no registro não estão obrigados a registrar as marcas notoriamente conhecidas contra a diluição quando elas não estão registradas. A palavra “registradas” significa o registro na classe de produtos ou serviços com relação aos quais a marca adquiriu notoriedade. Não significa o registro para os produtos ou serviços não similares. O Artigo 16.3 não requer o registro defensivo, como a Índia e o Brasil haviam proposto durante as negociações.⁶⁹³ A palavra também não significa um registro especial

⁶⁹³ Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989:

“[O representante da Índia disse que] Quanto à proteção a ser concedida às marcas notoriamente conhecidas, era a responsabilidade do titular dessa marca solicitar o registro defensivo da sua marca de acordo com a lei de marcas do país hospedeiro.”

Id. p. 16. Ver também *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de dezembro de 1989:

“A proteção deveria ser prevista para marcas que fossem notoriamente conhecidas no país onde essa proteção é concedida. Para esse fim, os países deveriam examinar a adoção de regras internas de proteção, de acordo com os seus interesses e necessidades. Essas regras poderiam estabelecer, por exemplo, que todas as marcas notoriamente conhecidas deveriam receber proteção em todas as classes e ser mantidas num registro especial de modo a evitar o registro de outra

marca que reproduza ou imite a marca notoriamente conhecida, quando a confusão possa surgir quanto à origem dos bens ou serviços ou quando a reputação da marca notoriamente conhecida for danificada.”

Id. p. 5. A proposta brasileira difere, no entanto, da da Índia, no sentido de que o registro ao qual o Brasil se refere seria um registro especial para marcas notoriamente conhecidas e que cobriria, de forma preventiva, todos os tipos de bens e serviços. Seria um registro defensivo, ou seja, um registro para todas as classes. A Lei no. 9.279/96, art. 125, segue este esquema. As marcas abrangidas por ele recebem o nome de “marcas de alto renome,” definidas pela Resolução 107/2013, do INPI como aquelas que extrapolam “seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença.” As marcas de alto renome seriam, portanto, uma espécie distinta de marcas notoriamente conhecidas, um tipo de “super marcas.” O esquema brasileiro das marcas de alto renome apresenta algumas incompatibilidades com o Acordo TRIPS. Em primeiro lugar, o registro a que o Artigo 16.3 se refere é o mesmo que é mencionado no Artigo 15. Por outras palavras, o Artigo 16.3 não exige um registro especial. Em segundo lugar, o Artigo 16.3 aplica-se às mesmas marcas notoriamente conhecidas de que trata o Artigo 16.2, e ambos os parágrafos estão vinculados ao Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris. Isto significa que a marca que é protegida pelo Artigo 16.3 não precisa de ter mais atributos, mais capacidade para todas as classes de produtos ou serviços. O Artigo 16.3 é

inequívoco: “bens e serviços que não sejam similares *àqueles para os quais uma marca esteja registrada.*” Apenas o registro para bens ou serviços específicos pode ser requerido. O registro referente aos produtos ou serviços não similares designados pela marca não autorizada não pode ser exigido.

16.51. A expressão “que seja provável” deve ser interpretada do mesmo modo que a “probabilidade de” do Artigo 16.1. Portanto, o titular de uma marca notoriamente conhecida não necessita de provar um dano efetivo, mas apenas a sua probabilidade. Os Membros da OMC são livres para recorrer aos seus sistemas e prática jurídicos para aferir essa probabilidade. No entanto, o dano não consiste necessariamente em perda financeira, no sentido de redução de vendas ou de receitas, mas a perda de prestígio da marca notoriamente conhecida e que leva (ou é provável que leve) à perda do valor intrínseco da marca.

16.52. As marcas notoriamente conhecidas a que o Artigo 16.3 se aplica são exatamente as mesmas de que o Artigo 16.2 trata, com a diferença de que os Membros da OMC podem exigir o seu registro para protegê-las contra a diluição.⁶⁹⁴ Mas não há necessidade, por exemplo, que as marcas notoriamente conhecidas cobertas pelo Artigo 16.3 tenham um grau de reputação mais elevado do que aquelas de que trata o Artigo 16.2. Ambos os parágrafos se referem ao Artigo 6 *bis* da Convenção de Paris, e este dispositivo não enuncia a reputação como condição para proteção das marcas notoriamente conhecidas – como se disse acima, basta a notoriedade. distintiva, ou abranger um público mais amplo, ou de ter mais reputação do que

a marca a que o Artigo 16.2 se refere. O conhecimento da marca no setor pertinente do público é suficiente. E a proteção da marca notoriamente conhecida não é limitada no tempo – essa proteção deve durar enquanto durar a notoriedade. Resulta daqui que o esquema brasileiro da marca de alto renome não atende o disposto no Artigo 16.3, sobretudo em vista do que dispõe o *caput* do art. 126 da lei, que se refere a “marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade.” O confinamento da proteção ao ramo de atividade, o que equivale ao princípio da especialidade, serve para o Artigo 16.2, mas não para o Artigo 16.3. Mas, para a aplicação deste, não se pode exigir um registro para todas as classes, e nem requisitos diferentes dos das marcas notoriamente conhecidas.

694 Na revisão da legislação de implementação da Dinamarca, os Estados Unidos fizeram uma pergunta que parece indicar que o governo deste país tem um entendimento diferente. Foi esta a pergunta: “Por favor explique como é que as marcas notoriamente conhecidas *não registradas* são protegidas na Dinamarca, como requerido pelos Artigos 16.2 e 16.3 dos TRIPS.” (ênfase acrescentada) Ver IP/Q2/DNK/1, de 13 de outubro de 1997, p. 3. Obviamente, o Artigo 16.3 não requer que marcas notoriamente conhecidas não registradas sejam protegidas contra a diluição. Só o Artigo 16.2 o faz com relação a atos de confusão direta.

16.52. Portanto, os elementos da definição de marcas notoriamente conhecidas no Artigo 16.2 também se aplicam no contexto do Artigo 16.3. Para ser protegida contra a diluição, basta que a marca seja notoriamente conhecida no setor pertinente do público que consome os bens ou serviços que ela designa (e para as quais foi registrada, se a lei assim o determinar). A razão é que o interesse protegido pelo Artigo 16.3 é o caráter distintivo absoluto da marca, e assim a probabilidade de

confusão entre produtos concorrentes não importa. Não importa, portanto, que a marca que é notoriamente conhecida para uma certa linha de produtos ou serviços não seja notoriamente conhecida pelo público específico que é visado pelo bens ou serviços não similares designados pela marca não autorizada. Em geral, o infrator usará a marca que é também notoriamente conhecida entre os consumidores dos bens ou serviços não similares, mas isso não é um fator gerador do Artigo 16.3. O fator gerador é a possibilidade de diminuir o valor da marca.

Artigo 17

Exceções

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

17.1. Como observação inicial, vale mencionar que as exceções do Artigo 17, bem como as dos dispositivos a ele semelhantes (Artigos 13, 26.2 e 30), se referem à possibilidade do uso por terceiros dos ativos protegidos sem pagamento de remuneração. Há outras exceções no Acordo que produzem o mesmo efeito, mas são especificamente mencionadas – como é o caso da exaustão (Artigo 6). Mas as exceções do Artigo 31 (licenças compulsórias de patentes) demandam o pagamento de remuneração (a menos que sejam por sua vez sujeitas à exceção do Artigo 31(k)).

17.2. Na controvérsia *European Communities I* as CE argumentaram “que se deve levar em conta a ausência no Acordo TRIPS de um

dispositivo geral sobre exceções análogo ao Artigo XX do GATT

1994.”⁶⁹⁵ O Grupo Especial reconheceu que, ao contrário do GATT, o

qual reuniu as exceções num único dispositivo (o Artigo XX), o Acordo

TRIPS havia disseminado as exceções nas suas várias Partes e Seções.⁶⁹⁶

Mas o Grupo Especial concluiu que “o fato de que um dispositivo geral

sobre exceções análogo ao Artigo XX do GATT 1994 não foi incluído

no Acordo TRIPS não tem impacto sobre a sua análise do Artigo 3.1.”⁶⁹⁷

17.3. Mas a falta de um dispositivo único sobre exceções aos direitos de

propriedade intelectual não tem um significado especial. Uma leitura

⁶⁹⁵ Ver *supra* nota 97, WT/DS174/R, de 15 de março de 2005, parágrafo 7.207.

⁶⁹⁶ O Grupo Especial disse o seguinte:

“O âmbito da obrigação de tratamento nacional no Artigo 3.1 do

Acordo TRIPS também difere da obrigação do tratamento nacional no

Artigo III.4 do GATT 1994, posto que é objeto de certas exceções nos

Artigos 3.1, 3.2 e 5, uma das quais é inspirada na linguagem do Artigo

XX do GATT 1994. [nota omitida] Há também uma série de exceções

específicas nos dispositivos relativos aos níveis mínimos na Parte II do

Acordo e a Parte VII contém um dispositivo sobre exceções de

segurança análogo ao Artigo XXI do GATT, mas nenhum sobre

exceções em geral.”

Id., parágrafo 7.211.

⁶⁹⁷ *Id.*, parágrafo 7.212.

atenta dos Artigos 13, 17, 26.2 e 30 mostra que a respectiva linguagem é

muito parecida, e que portanto o seu significado é muito parecido. Onde

há diferenças, elas resultam da linguagem de cada dispositivo. É verdade

que não há dispositivos de natureza geral sobre exceções nas seções relativas às indicações geográficas e às topografias de circuitos integrados. Mas a razão desta aparente omissão está em dois fatos: em primeiro lugar, as Seções 3 e 6 da Parte II enumeram as suas próprias exceções, as quais decorrem de circunstâncias específicas ligadas às respectivas negociações (a Seção 3 teve que levar em conta problemas de coexistência com disposições incompatíveis do Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 1958; a Seção 6 incorporou as exceções que já vinham do projeto de Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, de 1989, e acrescentou uma – relativa às licenças obrigatórias – que resolveu o impasse que esteve na base da rejeição anterior ao Tratado por algumas das Partes Contratantes); em segundo lugar, tanto as indicações geográficas quanto as topografias podem ser protegidos por mecanismos de propriedade intelectual com relação aos quais o Acordo já prevê exceções específicas (por exemplo, as indicações geográficas, se protegidas por marcas, incidem nas exceções do Artigo 17; as topografias, se protegidas por desenhos industriais, incidem nas exceções do Artigo 26.2, e se protegidas por patentes, incidem nas exceções dos Artigos 30 e 31).

17.4. O Artigo 13, relativo às limitações e exceções aos direitos de autor, e o Artigo 30, sobre exceções aos direitos de patente, foram analisados em detalhe por dois Painéis da OMC.⁶⁹⁸ Uma vez que o texto desses dois dispositivos é semelhante ao do Artigo 17, as conclusões desses dois Painéis são naturalmente relevantes para a interpretação do Artigo 17.⁶⁹⁹

O Grupo Especial em *European Communities I* reconhecendo esses dois precedentes,⁷⁰⁰ mas acrescentou que, tendo em vista as diferenças no texto do Artigo 17, este dispositivo deveria ser interpretado em seus próprios termos.⁷⁰¹

⁶⁹⁸ O Artigo 13 foi analisado em *United States – Section 110(5) of the US Copyright Act*, WT/DS160/R, de 15 de junho de 2000, Relatório do Grupo Especial adotado em 27 de julho de 2000. O Artigo 30 foi examinado em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, WT/DS114/R, de 17 de março de 2000, Relatório do Grupo Especial adotado em 7 de junho de 2000.

⁶⁹⁹ Ver os comentários ao Artigo 30.

⁷⁰⁰ Ver *supra* nota 97, WT/DS174/R, de 15 de março de 2005, parágrafo 7.649.

⁷⁰¹ O Grupo Especial disse:

“A estrutura do Artigo 17 difere da dos outros dispositivos sobre exceções aos quais as partes se referem. Pode-se notar que os Artigos 13, 26.2 e 30 do Acordo TRIPS, bem como o Artigo 9(2) da **17.5.** Um autor afirmou que o Artigo 17 “não inclui o teste dos três passos” (dos Artigos 13 e 30). “O Artigo 17 não cria uma exceção *per se*; ele apenas permite que os Membros o façam mediante 3 condições.”⁷⁰² Mas o Artigo 17, como os Artigos 13 e 30 (e o Artigo 26.2), estabelece situações nas quais o titular do direito de propriedade intelectual não pode opor o seu direito contra atos de terceiros, os quais, noutras circunstâncias, constituiriam uma infração. Como os outros três artigos, o Artigo 17 estabelece as condições sob as quais a exceção pode ser invocada como defesa pelo alegado infrator. Portanto, o Artigo 17 prevê um marco para o estabelecimento de exceções aos direitos

conferidos nas leis nacionais dos Membros da OMC. A maior diferença entre o Artigo 17 e esses outros artigos está em que o Artigo 17 é mais específico e prevê um exemplo concreto (o “uso razoável” das marcas de terceiros para fins descritivos).

17.6. O primeiro ponto a assinalar é que o Artigo 17 é diferente dos Artigos 8.1 e 20, na medida em que cuida de matéria distinta. O Artigo 8.1 autoriza os Membros a tomar medidas necessárias para proteger a saúde pública e a nutrição, e o interesse público em setores de importância vital para o seu desenvolvimento sócio-econômico e Convenção de Berna (1971), tal como incorporado pelo Artigo 9.1 do Acordo TRIPS, também permitem exceções e todos contêm, em diferentes graus, textos semelhantes ao do Artigo 17. No entanto, ao contrário dos outros dispositivos, o Artigo 17 não faz referência ao ‘conflito com uma [ou a] exploração normal,’ nem referência ao ‘prejuízo não razoável aos interesses legítimos’ do titular ou proprietário, e não só se refere aos legítimos interesses de terceiros mas também os trata a par dos do titular. É o único desses dispositivos que contém um exemplo. Além disso, o Artigo 17 permite exceções aos direitos de marca que diferem de cada um dos direitos de propriedade intelectual aos quais essas outras exceções se aplicam. Portanto, ainda que seja instrutivo mencionar a interpretação pelos painéis anteriores de alguns elementos comuns encontrados nos Artigos 13 e 30, é importante interpretar o Artigo 17 nos seus próprios termos.”

Id. parágrafo 7.649. A menção pelo Grupo Especial ao fato de que os legítimos interesses dos titulares e dos terceiros foram colocados no Artigo 17 “a par,”

como se isso fosse uma diferença substantiva em relação aos outros dispositivos relativos às exceções gerais não faz qualquer sentido. Realmente, o Artigo 17 menciona os interesses legítimos de uns e outros numa mesma frase, ao passo que os outros dispositivos mencionam esses interesses em duas frases (“não prejudicar de forma não razoável os interesses legítimos do titular” de um lado, e “levar em conta os interesses legítimos de terceiros,” de outro). Fora o estilo de redação, no entanto, não há diferença substantiva. Levar em conta os interesses legítimos do titular, segundo a formulação do Artigo 17, significa que há que respeitá-los, isto é, não prejudicá-los de forma não razoável.

702 Correa, *supra* nota 66, p. 194.

tecnológico, desde que essas medidas sejam compatíveis com as disposições do Acordo. Como se explicou acima,⁷⁰³ o Artigo 8.1 refere-se a medidas que podem afetar o uso dos ativos. Trata-se de exceções *externas*. Por outro lado, o Artigo 20 põe ênfase nas possíveis restrições ao direito positivo de usar as marcas, mas na medida em que, como se explicará, essas restrições podem reduzir o carácter distintivo absoluto das marcas, acaba também por ter impacto no direito exclusivo, negativo. O carácter particular do conteúdo daqueles quatro dispositivos relativos a exceções (Artigos 13, 17, 26.2 e 30), comparado com o do Artigo 8.1, explica por que neste não é necessário salvaguardar os legítimos interesses tanto do titular quanto dos terceiros. Já com relação ao Artigo 20, há apenas um interesse legítimo salvaguardado – o interesse do titular contra algumas exigências especiais que podem ser prejudiciais ao carácter distintivo relativo da marca. A razão disto é que as restrições ao uso dos ativos (exceções ou limitações externas⁷⁰⁴) não são tema de

propriedade intelectual, mas sim de política pública relacionada com a proteção da liberdade econômica.

17.7. A exemplo dos Artigos 13, 26.2 e 30, o Artigo 17 prevê um teste de três passos para aferir a compatibilidade das exceções adotadas nas leis nacionais com o disposto no Acordo TRIPS: as exceções devem ser limitadas; elas devem levar em conta os legítimos interesses do titular; e elas devem levar em conta os legítimos interesses de terceiros. O teste dos três passos do Artigo 17 difere, no entanto, do teste dos Artigos 13, 26.2 e 30 em vários aspectos, nomeadamente:

- (a) O Artigo 17 prevê um exemplo de exceções limitadas (“uso adequado de termos descritivos”);
 - (b) o segundo passo do teste, no Artigo 17, consiste em levar em conta os legítimos interesses do titular e de terceiros; o mesmo segundo passo no Artigo 13 consiste em examinar se a exceção conflita com a “exploração normal da obra;” nos Artigos 26.2 e 30 o mesmo passo consiste em determinar se a exceção não conflita “injustificavelmente com a exploração normal” do ativo protegido e “não prejudica de forma não razoável os interesses legítimos” do titular do ativo protegido;
 - (c) Os Artigos 17, 26.2 e 30 incluem um terceiro passo, o qual consiste em tomar em conta os interesses legítimos de terceiros. O Artigo 13 não menciona a consideração dos interesses legítimos de terceiros de forma separada, mas articula-a em conjunto com a consideração dos interesses legítimos do titular da marca; como ficou dito acima, isto não
- 703 Ver *supra*, os comentários ao Artigo 8.1

704 Ver, *supra*, a Introdução, parágrafo I.26.

implica uma fórmula diferente de consideração (comparativa) dos interesses, mas apenas de uma questão de linguagem.

17.8. O Grupo Especial na controvérsia *European Communities I* começou por definir “exceções limitadas.” Para isso, concordou com a definição dessa expressão pelo Grupo Especial em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Patents*,

“[O] qual interpretou a expressão idêntica no Artigo 30, que ‘[a] palavra ‘exceção’ em si mesma denota uma derrogação limitada, uma que não diminui o corpo de regras da qual é feita’.

[nota omitida] A adição da palavra ‘limitadas’ enfatiza que a exceção deve ser estreita e permitir apenas uma pequena diminuição dos direitos. As exceções limitadas aplicam-se ‘aos direitos conferidos por uma marca.’ Elas não se aplicam ao conjunto de todas as marcas de todos os titulares de marcas.

Assim, o fato de que pode afetar apenas poucas marcas ou poucos titulares de marcas é irrelevante para a questão de saber se uma exceção é limitada. A questão é saber se a exceção aos *direitos concedidos pela marca* é estreita.”⁷⁰⁵

17.9. O Grupo Especial também concordou com a conclusão do Grupo Especial em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* de que o primeiro passo não leva aspectos econômicos em consideração – apenas os outros dois passos levam.⁷⁰⁶ O Grupo Especial disse:

“A este respeito, observamos a ausência de qualquer referência à ‘exploração normal’ da marca no Artigo 17, e a ausência de

qualquer referência à Seção 2, com relação à qual o Artigo 17 permite exceções, aos direitos de excluir a concorrência legítima. Pelo contrário, eles conferem, *inter alia*, o direito de impedir usos que poderiam resultar numa probabilidade de confusão, o que pode levar a uma retirada dos produtos da venda onde eles são comercializados usando sinais particulares, mas sem por isso restringir a fabricação, a venda ou a importação de produtos ou serviços concorrentes.”⁷⁰⁷

O Grupo Especial observou ainda que o número de titulares de marcas afetado pela exceção não é relevante, ainda que tenha também dito que esse número será necessariamente reduzido posto que o Artigo 17 se refere a termos descritivos, os quais não podem constituir marcas.⁷⁰⁸

⁷⁰⁵ *Id.* parágrafo 7.650.

⁷⁰⁶ *Id.* parágrafo 7.651.

⁷⁰⁷ *Id.*

⁷⁰⁸ *Id.* parágrafo 7.654. Ver *infra* nos parágrafos 17.12-13, uma discussão sobre esta última observação.

17.10. É importante observar que o Grupo Especial entendeu que, uma vez que o Artigo 16.1 contém vários elementos, uma exceção pode, em princípio, reduzir o direito no que respeita a qualquer um desses elementos:

“Em princípio, uma exceção pode reduzir o direito do titular com relação aos terceiros envolvidos, ou com relação à identidade ou similaridade dos sinais ou dos serviços

envolvidos, ou com relação ao grau de probabilidade de confusão, ou alguma combinação destes. Pode também haver outras possibilidades.”⁷⁰⁹

17.11. A importância do exemplo dado pelo Artigo 17 com relação ao “uso adequado de termos descritivos” foi explicada pelo Grupo Especial como segue:

“O exemplo no texto, ‘uso adequado de termos descritivos’, dá orientação àquilo que é considerado uma ‘exceção limitada’, ainda que seja apenas ilustrativa. O uso adequado de termos descritivos é intrinsecamente limitada em termos do sinal que pode ser utilizado e quanto ao grau de probabilidade de confusão que pode resultar do seu uso, já que um termo puramente descritivo em si mesmo não é distintivo e não é suscetível de proteção como marca. Uso adequado de termos descritivos *não* está limitado quanto ao número de terceiros que se podem beneficiar, nem quanto à quantidade de bens ou serviços a respeito dos quais eles usam os termos descritivos, ainda que implicitamente só se aplique àqueles terceiros que usariam esses termos em operações comerciais e àqueles bens ou serviços que aqueles termos descrevem. O número de marcas ou de titulares de marcas afetado é irrelevante, ainda que implicitamente [a exceção] só afetaria aquelas marcas que podem consistir em, ou incluem sinais que podem ser usados de forma descritiva. De acordo com o texto, esta é uma exceção ‘limitada’ para os fins do Artigo 17.”⁷¹⁰

17.12. O exemplo do Artigo 17, portanto, contém mais de um elemento.

Em primeiro lugar, o uso da marca como “termo descritivo” é admitido enquanto uma exceção limitada. Mas é bom notar que o Artigo não se refere ao uso de termos descritivos constantes de ou protegidos como marcas – pois isto seria um paradoxo, já que, por definição, termos descritivos dos produtos ou serviços não são suscetíveis de proteção, pois falta-lhes intrinsecamente o caráter distintivo. O uso a que o Artigo 17
709 *Id.* parágrafo 7.653.

710 *Id.* at 7.654.

se refere é o uso de marcas com caráter distintivo como termos descritivos.

17.13. Este aspecto relativo ao “uso adequado de termos descritivos,” tal como proposto pelas Comunidades Europeias,⁷¹¹ não passou despercebido aos negociadores do Acordo. Um deles, por exemplo, “indagou que situações eram referidas pela frase ‘uso adequado de termos descritivos.’ Será que se referia a termos descritivos como elementos de uma marca, posto que um sinal descritivo não pode *per se* servir como marca?”⁷¹² Não há registro da resposta dada pelas CE a esta pergunta.⁷¹³

Mas, na realidade, o sentido da expressão “uso adequado de termos descritivos” não é difícil de entender. A expressão é utilizada como uma abreviação. Ela significa o uso de marcas (distintivas) com o único objetivo de descrever bens (ou serviços), desde que isso ocorra dentro das práticas costumeiras do comércio (quanto o uso for feito em operações comerciais) – isto é, desde que o uso seja “adequado.” O

Artigo 17 não se refere a *marcas* descritivas, e sim a *termos* descritivos.

Isto significa que as marcas, ainda que intrinsecamente distintivas, podem ser usadas por terceiros para descrever bens ou serviços (por exemplo, o uso de marcas de terceiros para identificar bens ou serviços em catálogos comerciais e manuais de usuário, ou na publicidade

711 O Artigo 17 do Acordo TRIPS corresponde quase *ipsis verbis* ao Artigo 13 da proposta das CE formulada em 1990. Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, artigo 13:

“Exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos por uma marca, tais como o uso adequado de termos descritivos, podem ser feitas, desde que levem em conta os interesses legítimos do proprietário da marca e de terceiros.”

712 Ver MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, p. 9.

713 As CE já haviam utilizado a mesma expressão no documento sobre Diretrizes e Objetivos que haviam submetido em 1988 ao Grupo de Negociações. Ver MTN.GNG/NG11/W/26, de 8 de julho de 1998. Nessa oportunidade, as CE explicaram a sua proposta dizendo que:

“Exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos por uma marca deveriam ser permissíveis, especialmente *o uso adequado de termos descritivos* e a exaustão de direitos, levando em conta os interesses legítimos do proprietário da marca e de terceiros.” (ênfase acrescentada)

Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 14. Ainda que redigida de forma ligeiramente diferente, o terceiro parágrafo da Seção (b) da primeira proposta das CE já continha quase todos os elementos que são encontrados no

Artigo 17. A principal diferença é que na sua proposta inicial as CE também incluíam a referência à exaustão – a qual viria ser objeto de um dispositivo separado (o Artigo 6o).

comparativa). Em outras palavras, o exemplo do Artigo 17 significa que os titulares de marcas não se podem opor ao uso adequado por terceiros com o objetivo de descrever os bens ou serviços que elas designam.

17.14. O segundo elemento do exemplo é que o uso de termos descritivos deve ser “adequado.” Uma vez que o Artigo 17, como se observou acima, vai além do uso das marcas de terceiros em operações comerciais, o “uso adequado” significa mais do que práticas comerciais honestas. Mas certamente, em primeiro lugar, uso adequado é aquele que não visa enganar a clientela do titular da marca. Trata-se de um preceito fundamental no mundo do comércio, e em particular no mundo das marcas. Mas o uso adequado significa também a prática que não denigre a reputação da marca ou reduz o seu caráter distintivo – especialmente, neste último caso, se esse caráter foi adquirido pelo uso (significado secundário) e é, por isso, menos intenso.⁷¹⁴

17.15. Combinando estes dois elementos, é-se levado a concluir que o Artigo 17 permite o uso de marcas protegidas por terceiros (tais como distribuidores e retalhistas) em atividades de promoção dos seus próprios negócios mas sem prejudicar o caráter distintivo das marcas e sem desviar a clientela dos titulares. Por exemplo, o uso de marcas protegidas em brochuras, folhetos e documentos técnicos por retalhistas não necessita da autorização dos titulares das marcas. Essas marcas são utilizadas com o único propósito de identificar e descrever os bens

oferecidos à venda pelos distribuidores e pelos retalhistas. O uso das marcas protegidas na publicidade comparativa é também permitido pelo Artigo 17, desde que esse uso seja adequado, no sentido de que os bens ou serviços identificados pelas marcas não sejam objeto de falsa informação. Outro uso adequado é a utilização das marcas como

714 O Grupo Especial em *European Communities I* referiu-se ao “uso adequado” nos seguintes termos:

“O Grupo Especial recorda que o exemplo contido no Artigo 17 de ‘uso adequado de termos descritivos’ dá alguma orientação quanto ao que pode satisfazer o seu conteúdo. O uso da palavra ‘adequado’ e a natureza de termos descritivos ilustram uma preocupação de política pública segundo a qual certos termos deveriam estar disponíveis para uso em certas condições.”

Ver *supra* nota 97, WT/DS174/R, de 15 de março de 2005, parágrafo 7.683. A noção de “adequação” não foi objeto da controvérsia, e por isso o Grupo Especial não discorreu mais sobre o tema. Mas esta frase indica que o Grupo Especial, se o tivesse feito, iria pelo caminho errado. Com efeito, o Artigo 17 não se refere a “certos termos” e sim a todas as marcas que podem ser usadas por terceiros como termos descritivos. Com efeito, qualquer marca pode ser usada para esse fim, por mais caráter distintivo que tenha.

identificadores de produtos ou serviços em revistas de consumidores, no contexto de análises críticas, orientadoras de consumo.

17.16. Há um terceiro elemento na exceção do uso adequado. O Artigo

17 limita-se a dizer que essa exceção é considerada limitada em si

mesma.⁷¹⁵ Mas a natureza limitada da exceção é apenas o primeiro passo

(dos três) que o Artigo 17 prevê. Isto significa que pode haver uso adequado de termos descritivos incompatíveis com o Artigo 17 – basta que esse uso não seja aprovado no teste quanto aos dois outros passos: se não levar em conta os interesses legítimos do titular, e se não levar em conta os interesses legítimos dos terceiros.

17.17. O Grupo Especial definiu “legítimos interesses” da seguinte forma:

“[...] Lidos no contexto, os ‘interesses legítimos’ do titular da marca contrastam com os ‘direitos conferidos pela marca’, os quais também pertencem ao titular da marca. Dado que o Artigo 17 cria uma exceção aos direitos conferidos pela marca, os ‘interesses legítimos’ do titular da marca devem ser algo diferente do gozo pleno desses direitos. Os ‘interesses legítimos’ do titular da marca são também comparados com os dos ‘terceiros’, os quais não têm direitos conferidos pela marca. Portanto, os ‘interesses legítimos’, pelo menos dos terceiros, são algo diferente do gozo dos seus direitos. Isto é confirmado pelo uso da forma verbal ‘levar em conta’, que é menos do que ‘proteger’.”⁷¹⁶

O Grupo Especial citou (com aprovação) a opinião do Grupo Especial em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* de que os interesses legítimos são aqueles apoiados em políticas públicas relevantes ou em outras normas sociais.⁷¹⁷ Com isto em vista, o Grupo Especial concluiu que

“Todo o titular de marca tem um interesse legítimo em

preservar o caráter distintivo, ou a capacidade de distinguir, da

715 O Grupo Especial em *European Communities I* reconheceu este aspecto. O

Grupo Especial afirmou:

“O exemplo de ‘uso adequado de termos descritivos’ é apenas ilustrativo, mas pode fornecer orientação interpretativa porque, *a priori*, ele incide no significado de uma exceção ‘limitada’ e deve ser capaz de satisfazer a disposição em algumas circunstâncias. Qualquer interpretação da palavra ‘limitada’ ou da disposição que excluísse o exemplo seria manifestamente incorreta.”

Ver *supra* nota 97, WT/DS174/R, de 15 de março de 2005, parágrafo 7.648.

716 *Id.* parágrafo 7.662.

717 *Id.* parágrafo 7.663.

sua marca de modo a que esta possa desempenhar a sua função.

Isto inclui o interesse em usar a marca em conexão com os seus próprios bens ou serviços ou de empreendimentos autorizados.

Levar em conta esse interesse legítimo também levará em conta

o interesse legítimo do titular da marca quanto ao valor

econômico da sua marca resultante da reputação de que goza e

da qualidade que ela denota.”⁷¹⁸

Este entendimento requer uma explicação. Com efeito, numa

primeiro nível, o Artigo 17 parece identificar exceções aos direitos

conferidos pela marca conferidos pelo Artigo 16.1. Mas não está escrito

em lugar algum que o Artigo 16.1 define *todos* os direitos conferidos aos

titulares de marcas. Se eles tiverem legítimos interesses que vão além de

impedir terceiros de usar marcas conflitantes em operações comerciais,

esses interesses dão origem a um direito: o direito de defender esses interesses. Como se observou, os titulares de marcas têm o direito de proteger os seus legítimos interesses contra terceiros, mesmo quando as suas marcas não são usadas (sem autorização) em operações comerciais. Se não fosse assim, os interesses legítimos que o Artigo 17 reconhece não teriam significado prático. Por exemplo, um titular de uma marca pode defender os seus legítimos interesses contra um autor que escreve um romance no qual a reputação da marca é seriamente atacada (por exemplo, um personagem sustenta que um certo refrigerante tem propriedades venenosas ou alucinógenas). Esse autor estaria utilizando a marca numa atividade que não é parte de operações comerciais (do titular da marca, claro). Mesmo se o ato de vender um livro é uma operação comercial, essa operação não seria designada pela marca em questão.

Este tema está ligado à liberdade de expressão, o qual tem sido examinado em detalhe com relação à paródia.⁷¹⁹ Outras exceções aos direitos podem também ser invocadas quando as marcas (e, sobretudo, as marcas notoriamente conhecidas) são usadas em conexão com objetivos não comerciais, tais como em noticiários, ou na elaboração de dicionários, enciclopédias e outras obras de referência.⁷²⁰ O direito à liberdade de expressão (comercial ou não) como defesa de uso adequado

⁷¹⁸ *Id.* parágrafo 7.664.

⁷¹⁹ Sobre a relação do uso adequado de marcas com a paródia e a liberdade de expressão, ver, *e.g.*, Bernard Edelman, *Droit des Marques et Liberté d'Expression*, 27 *Le Dalloz* 1831 (2003) (com um comentário sobre duas decisões de tribunais franceses), e Arlen W. Langvardt, *Trademark Rights and*

First Amendment Wrongs: Protecting the Former Without Committing the Latter, 83 Trademark Reporter 633 (1993).

720 Já vimos que neste caso os titulares dispõem de mecanismos de defesa de suas marcas, de modo a evitar que se transformem em genéricas. Ver, *supra*, a nota 626 e texto correspondente.

levanta algumas questões particularmente difíceis quando a marca não é utilizada para tecer comentários sobre o titular da marca ou sobre seus produtos ou serviços, mas com outros objetivos.⁷²¹ O Artigo 17 aplica-se nestes contextos, isto é, o uso não autorizado de marcas para fins que não o de fazer comentários sobre os seus titulares também deve passar o teste dos três passos para poder ser abrangido pela exceção permitida.

Em resumo, os interesses legítimos dos titulares de marcas a que o Artigo 17 se refere compreendem não só aqueles que resultam das disposições do Artigo 16.1 mas também outros interesses que resultam de políticas públicas, tais como o interesse em preservar o caráter distintivo e o valor das marcas.

17.18. Os legítimos interesses dos terceiros devem ser identificados simetricamente aos dos titulares das marcas, no sentido de que se trata de interesses que não devem apenas ser considerados de forma estrita, isto é, *vis-à-vis* o uso de um sinal similar ou idêntico quando esse uso resulte numa probabilidade de confusão, mas também numa perspectiva ampla que verifica quaisquer usos por terceiros que possa reduzir o caráter distintivo da marca ou a sua reputação. Em outras palavras, a natureza não comercial do uso não é necessariamente uma defesa suficiente contra a acusação de infração, pois os direitos e os interesses

de marcas estendem-se para além do seu uso em operações comerciais.

Esses interesses, naturalmente, devem ser também determinados por políticas públicas. Afinal, a proteção desses interesses legítimos causa uma diminuição dos direitos individuais dos titulares. Apenas razões de interesse público e objetivos de políticas públicas podem justificar essa diminuição.

17.19. Do que ficou dito acima, resulta que a palavra “terceiros” compreende um vasto universo de pessoas que podem ter um interesse qualquer na marca em questão. Portanto, a palavra “terceiros” inclui, mas não está limitada a, consumidores,⁷²² licenciados⁷²³ e pessoas usando uma indicação geográfica de acordo com um registro de indicação geográfica.⁷²⁴ No exemplo dado acima, os terceiros, para os fins do

Artigo 17, são os autores de obras literárias e os respectivos leitores. O uso excetuado, como se observou, é geralmente feito em operações

⁷²¹ Ver, *e.g.*, *American Family Life Ins. Co. v. Hagan*, 266 F. Supp.2d 682 (N. D. Ohio 2002), *MasterCard Int’l v. Nader 2000 Primary Committee*, 70 U.S.P.Q.2d 1046 (S.D.N.Y. 2004). Ambos os casos envolvem o uso de marcas de terceiros em campanhas políticas.

⁷²² Ver *supra* nota 97, WT/DS174/R, de 15 de março de 2005, parágrafo 7.676.

⁷²³ *Id.* parágrafo 7.680. O Grupo Especial observou, no entanto, que os interesses dos licenciados se identificam, até um certo ponto, com os do titular da marca.

Id.

⁷²⁴ *Id.* parágrafo 7.681.

comerciais, mas nem sempre. Os direitos exclusivos de marcas podem ser opostos também contra certos usos feitos em operações de natureza

não comercial.

17.20. Usos das marcas para os fins dos Artigos 16.1 e 17 não são o mesmo que “uso efetivo” para os fins dos Artigos 15.3 e 19.1.

Publicidade e promoção de marcas não são usos em operações comerciais porque, ainda que estejam relacionadas com atividades comerciais, não consistem em vender bens ou serviços – a menos que se trate de publicidade e promoção que ofereçam e anunciem bens ou serviços para venda. Como se disse acima, há que distinguir entre a publicidade “comercial” e a publicidade “institucional.” Mas qualquer tipo de publicidade – mesmo a institucional – está coberta pelo Artigo 17. Também a citação de marcas em notícias de jornais ou obras literárias é atingida pelo Artigo 17, ainda que não constitua uso efetivo.

17.21. O Grupo Especial observou ainda que o fato de que o Artigo 17 usa a expressão “levem em conta” em vez de “não prejudiquem de forma não razoável” sugere que “um nível menos elevado de consideração pelos interesses legítimos do titular é exigido.”⁷²⁵ Trata-se de uma leitura estranha das duas expressões. Será que o Grupo Especial acreditou que é possível causar um prejuízo “não razoável” ao titular da marca se os interesses legítimos deste forem levados em conta? Os negociadores do Acordo não aceitariam esse entendimento. “Levar em conta” não significa simplesmente tomar nota. O dicionário Michaelis online explica que “levar em conta” significa “incluir na conta, como parcela; fazer caso de; atender.”⁷²⁶ Isto é, o Artigo 17 significa que os legisladores e os tribunais nacionais devem recusar exceções que, ainda que façam caso dos legítimos interesses dos titulares das marcas, não

correspondam ao interesse dos consumidores e da sociedade. Uma vez que o interesse público pode justificar a imposição de alguns limites a esses direitos individuais, apenas os limites que são razoáveis ou justificáveis são aceitáveis. A propriedade intelectual, como todos os direitos de propriedade privada, é estabelecida com vistas a um equilíbrio de direitos e de obrigações tanto dos titulares quanto dos usuários. Esse equilíbrio, ao qual o Artigo 7º se refere, é, afinal, o mesmo que está por trás das exceções a todos os direitos, incluindo os direitos de propriedade intelectual. Portanto, o equilíbrio que se aplica às exceções a estes aplica-se também aos direitos de patentes e de desenhos industriais. Aquela diferença de linguagem não tem, portanto, a importância que o Grupo Especial lhe deu.

725 *Id.* parágrafo 7.671.

726 Disponível em <michaelis.uol.com.br>.

17.22. Um autor mencionou, em conexão com o Artigo 17, discussões que houve no Canadá sobre o uso de marcas relacionadas com a saúde pública, tais como iniciativas governamentais “exigindo embalagens neutras para produtos de tabaco, e para padronizar o tamanho, a forma, e a cor de formas de dosagem oral de medicamentos.”⁷²⁷ Estes são debates importantes, mas não cabem no Artigo 17, o qual trata de exceções aos direitos dos titulares, isto é, situações (excepcionais) em que os titulares não poderão exercer seus direitos de dizer ‘não’ contra terceiros que utilizem suas marcas. O tema da embalagem neutra de tabaco, bem como o de publicidade na indústria de *fast food*, etc, são relacionados com as restrições no que toca ao uso das marcas pelos

próprios titulares, e não por terceiros. Este é um tema que corresponde ao Artigo 20, e que será examinado nos comentários respectivos.

17.23. Uma das conclusões do Grupo Especial em *European Communities I* foi que

“[...] [C]om respeito à coexistência de IGs com marcas prévias, o Regulamento [das Comunidades Europeias] é incompatível com o Artigo 16.1 mas, com base na prova submetida ao Grupo Especial, ela é justificada pelo Artigo 17 do Acordo TRIPS. O Artigo 24.3 e o Artigo 24.5 do Acordo TRIPS não se aplicam.”⁷²⁸

Trata-se de uma conclusão estranha, para dizer o mínimo. O

Artigo 17 não tem por objeto autorizar a coexistência de marcas com sinais distintivos (e conflitantes). Uma indicação geográfica, quando contém ou coincide com uma marca, não usa essa marca como um termo descritivo e não atende aos interesses legítimos do titular. As indicações geográficas não descrevem (ainda que tenham que ter uma base real quanto à origem dos produtos) – elas diferenciam. Servem para promover vendas, e não para informar. Ora, o Artigo 17 não permite o uso de marca de terceiro com este objetivo.

17.24. Um comentário ao Acordo sugeriu que uma exceção aos direitos de marca poderia ser invocada no caso de a marca designar um produto objeto de uma patente cuja exploração tenha sido compulsoriamente licenciada.⁷²⁹ No entanto, essa exceção teria enormes dificuldades em superar a necessidade de tomar em conta os legítimos interesses do titular. Afinal, a licença compulsória de patentes não pode ser exclusiva,

o que implica que o titular poderia fabricar e comercializar o produto.

Haveria certamente confusão para o consumidor caso o mesmo produto fosse comercializado por duas empresas concorrentes sob a mesma

727 Correa, *supra* nota 66, p. 195.

728 *European Communities I*, *supra* nota 97, parágrafo 7.688.

729 Ver ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469, p. 243.

marca e sem que o titular exerça qualquer controle sobre a qualidade e a homogeneidade do produto fabricado pelo beneficiário da licença.

Artigo 18

Duração da Proteção

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente.

18.1. O Artigo 18 resolve aquilo que algumas das Partes Contratantes do GATT viam como um problema: a curta duração da proteção concedida às marcas, o que obrigava as empresas a renovar os registros com frequência.⁷³⁰ Se, por um lado, a curta duração das marcas significava uma importante fonte de receita para os institutos nacionais de marcas, por outro representava um pesado ônus administrativo para as empresas.

18.2. No entanto o tema do período de proteção das marcas não foi objeto de controvérsia durante as negociações. É verdade que alguns países em desenvolvimento teriam preferido manter o tema sob a lei nacional,⁷³¹ mas os países desenvolvidos foram conciliatórios no que diz respeito ao período mínimo obrigatório. Por exemplo, já no começo dos debates, um país desenvolvido já tinha manifestado a opinião de que “o período

inicial de proteção deveria ser entre sete e dez anos e a marca devia ser renovável por períodos similares.”⁷³²

18.3. Enquanto os Estados Unidos propuseram um período mínimo de proteção de dez anos,⁷³³ as CE, na sua proposta inicial, não mencionaram o período mínimo de proteção para as marcas.⁷³⁴ Mas na sua proposta subsequente de um projeto de Acordo, as CE propuseram um período de dez anos “em geral”.⁷³⁵ Quando interrogada a este respeito, a delegação europeia disse “que a duração do período inicial de proteção não era tão

⁷³⁰ Ver *supra*, a nota 431 e o texto respectivo.

⁷³¹ Ver *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay*, MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990:

“Caberá à legislação nacional determinar as condições de uso de uma marca bem como a duração da proteção concedida.”

Id. p. Article 7(3).

⁷³² Ver MTN.GNG/NG11/7, de 21 de junho de 1988, p.7.

⁷³³ Ver MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 4, e MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, p. 6.

⁷³⁴ Ver MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julho de 1988. A proposta inicial das CE fazia referência à renovação indefinida do registro de marcas, mas não a um período mínimo inicial de proteção. *Id.* p. 5.

⁷³⁵ Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 14. As palavras “em geral” significavam talvez que as CE admitissem a possibilidade de que as Partes Contratantes poderiam adotar períodos iniciais diferentes.

importante quanto a exigência de que o registro seja indefinitivamente

renovável.”⁷³⁶ A delegação da Austrália manifestou o mesmo ponto de vista. Quando lhe perguntaram por que não havia proposto um período mínimo,⁷³⁷ a delegação disse que “um período razoável não devia ser posto de lado. [...] A coisa importante aqui era prever a possibilidade de renovar a marca indefinidamente.”⁷³⁸

18.4. As razões que levaram os negociadores a estabelecer um prazo mínimo inicial de sete anos permanecem, no entanto, obscuras. Parece que se formou um consenso desde o começo da terceira (e final) rodada de discussões sobre o Acordo de que esse período deveria ser de dez anos. Dez anos era a duração do período proposto pelas Comunidades Europeias, os Estados Unidos e a Suíça. Na primeira rodada, o Japão também tinha sugerido dez anos. Só a proposta dos países em desenvolvimento é que divergia, mas apenas na medida em que, como se disse acima, eles preferiam que este ponto fosse deixado para a lei nacional. O relatório do Presidente, de julho de 1990, ainda menciona o período de 10 anos, sem colchetes. Mas a Minuta de Bruxelas, de dezembro de 1990, refere-se a um período inicial de sete anos. Antes disso, o período de sete anos foi mencionado duas vezes. A primeira vez foi numa nota preparada pelo Gabinete Internacional OMPI, descrevendo as orientações geralmente seguidas por seus Estados Membros quanto à proteção das marcas:

“Todas as leis existentes prevêm a possibilidade de uma duração ilimitada para o registro de uma marca, subdividida em períodos de renovação que variam entre cinco e vinte anos. A solução mais comum é um período inicial de dez anos e

períodos subsequentes de dez anos. Períodos de vinte anos são previstos, por exemplo, nos Estados Unidos (onde a continuação da proteção depende da submissão de uma declaração juramentada quanto ao uso da marca ao fim de cada período de seis anos), na Suíça e na Espanha.⁷³⁹ Períodos iniciais

de sete anos, seguidos de períodos subsequentes de catorze

⁷³⁶ Ver MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, p. 9.

⁷³⁷ A pergunta refere-se à proposta submetida pela Austrália na segunda rodada de discussões sobre TRIPS. Ver *Standards and Norms for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication from Australia*, MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989.

⁷³⁸ Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 17.

⁷³⁹ Estes países, entretanto, mudaram as suas normas internas e passaram a adotar proteção por dez anos (Estados Unidos, dez anos após o registro, sujeito ainda à mesma declaração; 15 U.S.C. §1058; Suíça, dez anos contados do depósito do pedido, Lei de Marcas de 1992 (tal como vigente em 2011), art. 10.1; Espanha, dez anos contados do depósito do pedido, Lei 17/2001, art. 31)

anos, são previstos no Reino Unido, na Austrália e em outros países que seguem o sistema do Reino Unido.⁷⁴⁰ Períodos de cinco anos são previstos no México.”^{741/742}

Mais tarde, nos debates que se seguiram à submissão da proposta dos Estados Unidos (segundo a qual o período inicial deveria ser, no mínimo, de dez anos),⁷⁴³ “[um] participante indicou a sua preferência por um período de proteção de sete anos.”⁷⁴⁴

A principal preocupação das delegações era garantir que um

período mínimo fosse adotado “para salvaguardar contra ônus administrativos indevidos sobre os titulares de marcas,” como afirmou o delegado dos Estados Unidos em resposta a uma sugestão da delegação da Índia de que o período de registro deveria ser deixado para as leis nacionais, tendo em vista que “[não] existia um padrão para medir qual seria o período ótimo.”⁷⁴⁵ O período inicial de sete anos, bem como o das renovações sucessivas, tal como adotado, foi provavelmente inspirado na tradição legislativa do Reino Unido e em outros países que seguiram a sua influência – onde, há bastante tempo atrás, as patentes vigoravam por períodos múltiplos de sete anos – ainda que a lógica econômica dos dois institutos fosse diferente. Sete anos era o período necessário para um aprendiz das corporações se tornar mestre. Sete anos, portanto, era o período necessário para o aprendiz adquirir o direito para ter direito à sua própria marca. É interessante observar como a lei por vezes obedece a certas idiossincrasias que não têm muita explicação lógica, sobretudo no que respeita a aspectos como este, em que existe uma certa dose de arbitrariedade. Voltaremos a este ponto quando comentarmos o Artigo

33.

18.5. O período inicial de proteção deve ser de, no mínimo, sete anos, a contar da data do registro, e não da data do depósito. Portanto, e porque o Artigo 18 se refere a “registro” e não a “proteção,” mesmo aqueles

Membros da OMC que concedam a proteção provisória aos pedidos de

740 Também estes países mudaram os períodos de vigência das marcas: Reino

Unido, dez anos após o registro, Lei de Marcas de 1994, art. 42(1); Austrália, dez anos após o depósito, Lei de marcas de 1995, art. 72(3).

741 No México, hoje, o registro inicial da marca vigora por dez anos contados do depósito (Lei de Marcas de 1997, art. 92).

742 Ver MTN.GNG/NG11/W/24, de 5 de maio de 1988, p. 23.

743 MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1989, Artigo 13.

744 MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 7.

745 MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, pp. 15-16.

registro pendentes devem assegurar um período mínimo de sete anos entre a data do registro inicial e a data de expiração do registro.⁷⁴⁶

746 Esta questão foi debatida pelo menos duas vezes durante a revisão das legislações de implementação pelo Conselho para TRIPS. Os Estados Unidos fizeram às CE a seguinte pergunta:

“O Artigo 46 do Regulamento de Marcas das CE estipula que uma marca será registrada por um período de dez anos a partir da data do depósito.

O Artigo 9(3) do Regulamento das CE, no entanto, estipula que os direitos conferidos por uma marca comunitária prevalecerão contra

terceiros a partir da data da publicação do registro de uma marca. *Se levar*

um longo período desde a data do depósito de um pedido e a data da publicação do registro de uma marca, pode acontecer teoricamente que o período durante o qual o titular da marca pode exercer o direito exclusivo seja inferior a sete anos. A este respeito, como é garantida a compatibilidade com o Artigo 18?” (ênfase acrescentada)

Ver IP/Q2/EEC/1, de 1 de outubro de 1997, p. 20. As CE responderam que o período concedido pelo seu regulamento é de dez anos a contar da data do depósito, “o que é até mais longo do que o período mínimo de registro estabelecido pelo Acordo TRIPS.” *Id.* Isso é certo, mas só se decorrerem menos de três anos entre a data do depósito e a data do registro. As CE, no entanto, acrescentaram: “Com relação ao período efetivo de proteção de uma marca comunitária, a segunda frase do Artigo 9(3) do Regulamento especifica que indenização razoável pode ser reclamada com relação a matérias que surjam após a data da publicação do pedido de uma marca comunitária, se essas matérias, depois da publicação da marca registrada, fossem proibidas em razão dessa publicação.” *Id.* Mas isto não resolve o problema de matérias que surjam *antes* da data da publicação do pedido. De qualquer maneira, o Regulamento das CE (cujo texto quanto ao art. 9(3) foi mantido pelo Regulamento 207/2009) não é inteiramente compatível com o Artigo 18. É verdade que raramente este problema ocorrerá, dada a celeridade na concessão de registros de marcas comunitária. Mas, de acordo com a regra da segurança jurídica, discutida no comentários ao Artigo 1o, *supra*, o texto do Regulamento das CE poderia ser aperfeiçoado. Os Estados Unidos tiveram a mesma troca de pontos de vista com a França. Ver IP/Q2/FRA/1, de 7 de agosto de 1997, p. 2. Isto aplica-se a todos os países cuja lei nacional adotou um período de proteção a contar da data do depósito, e não da data do registro, e que não

asseguraram a prorrogação automática do registro se acaso o período entre o depósito e a extinção do registro tiver sido menos de sete anos.

Artigo 19

Requisito do Uso

1.

Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

1. HISTÓRIA E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 19.1

19.1. Talvez o aspecto mais notável do Artigo 19 seja que, ao contrário da grande maioria dos outros dispositivos da Parte II do Acordo TRIPS, ele não trata dos direitos substantivos dos titulares de propriedade intelectual. Com efeito, o Artigo 19 não fala dos direitos de marca, mas sim do uso das marcas em si mesmas (e de como a sua falta pode impactar os direitos). Na Parte II há apenas outros dois dispositivos que tratam do mesmo tema – o Artigo 15.3, numa perspectiva parecida com a do Artigo 19.1, e o Artigo 20, numa perspectiva inteiramente diferente.

19.2. Portanto, no Artigo 19 a palavra “uso” não tem o significado de uso dos direitos, ou seja, o seu exercício contra terceiros (Artigo 16.1) e seu licenciamento (Artigo 21). Aqui uso significa “transações comerciais normais,” como disse um autor.⁷⁴⁷ Para dizer o mesmo de forma mais rigorosa, “uso,” para os fins do Artigo 19, significa todos os atos

comerciais nos quais a marca exerce a função para a qual foi criada (e protegida pela lei), nos termos que determina o Artigo 15.1.

19.3. A ideia por trás do Artigo 19 é que os Membros da OMC podem evitar que se sobrecarregue os registros públicos com palavras e sinais que não são utilizados. Registros públicos sobrecarregados não apenas impedem o uso de sinais disponíveis por outros fabricantes ou comerciantes como também dificultam o trabalho das agências nacionais de marcas em conceder registros a sinais efetivamente distintivos.

19.4. Os negociantes do Acordo não estavam de acordo quanto à duração do não uso que poderia levar ao cancelamento do registro. Por exemplo, 747 Gervais, *supra* nota 77, p. 284.

as CE, na sua proposta inicial relativa às diretrizes e objetivos das negociações sobre os TRIPS, sugeriu que “[s]e o uso de uma marca registrada for exigida para manter os direitos de marca, o registro pode ser cancelado apenas depois de um período ininterrupto de cinco anos de não uso, a menos que existam razões legítimas para o não uso.”⁷⁴⁸ Esta sugestão provocou a seguinte discussão:

“Respondendo a uma pergunta sobre por quê o período ininterrupto de não uso deveria ser de cinco anos, o representante das Comunidades Europeias disse que isto estava de acordo com a prática internacional em geral. O representante dos Estados Unidos disse que cinco anos haviam sido propostos porque a experiência, e não apenas a dos Estados Unidos, havia mostrado que um período menor do que cinco anos não seria necessariamente adequado para utilizar uma marca. Ele disse

também que a primeira frase da proposta dos Estados Unidos⁷⁴⁹

não visava impedir outras impugnações da manutenção de registros. O representante da Índia disse que a Convenção de Paris, ao prever um ‘período razoável’ era suficiente a este respeito. Outro participante concordou com isto e disse que em seu país um período de dois anos havia provado ser adequado.”⁷⁵⁰

A proposta das CE do Acordo TRIPS, de 1990,⁷⁵¹ insistiu na ideia do período de cinco anos.⁷⁵² A única diferença considerável, em comparação com a proposta inicial, foi que as CE reconheceram que a proteção pode não depender exclusivamente do registro, mas também do uso:

“Se o uso de uma marca registrada for requerida para manter os direitos de marcas, o registro pode ser cancelado *ou a proteção pode ser recusada* apenas depois de um período ininterrupto de

⁷⁴⁸ Ver *Guidelines and Objectives Proposed by the European Community for the Negotiations on Trade-Related Aspects of Substantive Standards of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julho de 1988, p. 5.

⁷⁴⁹ Foi esta a proposta dos Estados Unidos:

“Uma marca será registrada por não menos do que dez anos e será renovada indefinidamente por períodos posteriores de não menos de dez anos quando as condições de renovação forem atendidas. Quando o uso de uma marca registrada for requerido, o registro pode ser cancelado apenas cinco anos depois de não uso contínuo, e apenas se a pessoa em questão não justificar o não uso.”

Ver MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 4.

750 Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 17.

751 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990.

752 *Id.*, Artigo 15(1).

no mínimo cinco anos de não uso, a menos que existam razões legítimas para o não uso.”⁷⁵³

Alguns participantes das negociações voltaram a questionar a conveniência de um período de cinco anos, o qual poderia ser considerado excessivamente longo:

“Um participante manifestou a opinião de que um período de 5 anos de não uso como requisito antes de a marca poder ser cancelada por não uso era excessivamente longo. Considerando a dinâmica dos sistemas econômicos em vários países, um período de 3 anos podia ser mais adequado e devia ser admitido.”⁷⁵⁴

Comentários idênticos foram feitos em conexão com a proposta dos EUA,⁷⁵⁵ a qual também insistia no período de cinco anos:

“Alguns participantes exprimiram o ponto de vista de que o período de não uso levando ao cancelamento deveria ser de três anos. Um [participante] sugeriu que uma possível alternativa seria exigir que as marcas não fossem canceladas antes de um período razoável de não uso.”⁷⁵⁶

O período de três anos prevaleceu. O principal objetivo de exigir o uso efetivo para manter o registro tem menos a ver com a função econômica das marcas do que com a conveniência de eliminar marcas não usadas dos arquivos públicos dos institutos de marcas. Como efeito,

como se observou acima, a proteção das marcas já foi ligada à *economia da linguagem*. Neste sentido, foi sugerido que um dos interesses em proteger sinais distintivos seria promover a criação de novas palavras.⁷⁵⁷

Mas este não é o objetivo do Artigo 19.1. O seu objetivo é claro: ajudar as administrações nacionais a verem-se livres de sinais distintivos sem significado econômico e que apenas sobrecarregam os arquivos públicos.

19.5. O Artigo 19.1 é outro exemplo de uma limitação da liberdade de atuação legislativa que os Membros da União de Paris tinham antes do advento do Acordo TRIPS. Com efeito, segundo o Artigo 5(C)(1) da Convenção de Paris, naqueles países em que o uso da marca era compulsório, os legisladores eram livres para decidir a duração do período razoável durante o qual a marca teria que ser colocada em uso efetivo.⁷⁵⁸

⁷⁵³ *Id.*

⁷⁵⁴ Ver MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, p. 9.

⁷⁵⁵ Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 14(1).

⁷⁵⁶ MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 8.

⁷⁵⁷ Ver, *supra*, a nota 377.

⁷⁵⁸ Ver Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 76:

19.6. O Artigo 19.1 só se aplica às marcas registradas. Os direitos de marcas adquiridos com base no uso (Artigo 16.1, última frase) podem ser extintos ou abandonados com base em prova de falta de uso, sem a necessidade de haver um período mínimo de inação. A proposta das CE quanto a este ponto não foi levada em consideração – e com razão. Se os direitos sobre uma determinada marca nascem com o uso, a interrupção

deste uso, não importa por quanto tempo, leva necessariamente e logicamente à extinção dos direitos. Os Membros da OMC que reconhecem direitos com base no uso devem simplesmente determinar as condições que permitem determinar o uso efetivo. Por exemplo, a ausência de vendas efetivas de um certo produto por um dia não constituiria provavelmente não uso. Mas o esgotamento dos estoques e a interrupção de instruções para repor esses estoques levariam à conclusão que o titular da marca havia efetivamente cessado o uso da marca – sem necessidade de esperar pelo fim de um longo período. Afinal, a aquisição de direitos de marca baseados no uso depende sobretudo da intenção. E para comprovar a intenção não há necessidade de esperar por um longo período – seja para adquirir a marca, seja para perdê-la.

2. A JUSTIFICAÇÃO DA FALTA DE USO EFETIVO

19.7. A segunda frase do Artigo 19.1 não é exaustiva, no sentido de que os Membros da OMC podem reconhecer outras circunstâncias além daquelas mencionadas como razões válidas para o não uso. Por exemplo, certas circunstâncias que dependem da vontade do titular da marca podem também ser aceitas como justificativas válidas para o não uso. Uma desculpa aceitável seria, por exemplo, a interrupção temporária da comercialização de artigos porque o fornecedor de um dos ingredientes baixou o padrão de qualidade desse produto. Com a intenção de preservar a reputação da marca, o titular pode querer esperar até que outro fabricante coloque no mercado o mesmo ingrediente com uma qualidade equivalente. Ora, isto pode levar alguns anos. Naqueles países em que só a força maior é aceita como justificativa para o não uso, aquela

interrupção, dada a sua natureza voluntária, muito provavelmente conduziria ao cancelamento da marca.

19.8. A segunda frase do Artigo 19.1 aplica-se tanto às marcas registradas quanto às marcas cuja proteção se torna disponível com base no uso. Como se explicou, a diferença entre essas marcas diz respeito à duração mínima do não uso que é relevante para o cancelamento do “A lei nacional pode definir o que significa um período razoável, e se isto não for feito as autoridades competentes do país em questão determinarão o que é um período razoável no caso concreto.” registro ou o fim da proteção. Mas as marcas cuja proteção é baseada no uso são intrinsecamente sujeitas ao uso obrigatório. Portanto, as disposições do Artigo 19.1 relativas às razões que justificam o não uso também se aplicam a estas marcas, ainda que a consequência do ponto de vista formal seja diferente (mas igual do ponto de vista substantivo). O não uso justificado de marcas registradas protege-as contra o cancelamento. O não uso justificado de marcas cuja proteção deriva do uso mantém-nas oponíveis contra terceiros.

19.9. Segundo o Artigo 19.1, para que o não uso não leve ao cancelamento ele deve ser consequência de circunstâncias alheias à vontade do titular (ainda que, como ficou dito, os Membros da OMC possam ir além disso). Na realidade, o Acordo TRIPS estabelece dois elementos cumulativos cuja ocorrência impede os Membros de cancelar o registro. O primeiro elemento, como já mencionado, e o mais importante, é que as circunstâncias justificadoras devem ser alheias à vontade do titular do proprietário (“independentes” da sua vontade,

como seria a tradução literal da versão inglesa do Acordo). O segundo elemento é que essas circunstâncias devem também constituir um obstáculo ao uso da marca. Restrições à importação e requisitos governamentais são exemplos de situações que acumulam os dois elementos. Os Membros da OMC não têm que aceitar como justificativas situações alheias à vontade do titular que criam algumas dificuldades à circulação das mercadorias mas que não atinjam o nível de um “obstáculo.” Podem até fazê-lo, mas não são obrigados. Um caso de força maior pode exigir que o titular da marca mude de fornecedor de um dos ingredientes do produto. Esse evento seria alheio à sua vontade, mas não constituiria um obstáculo se houvesse um fornecedor alternativo.⁷⁵⁹ Por outro lado, um obstáculo não necessita de ser absolutamente inultrapassável. Mas deve constituir uma barreira que, para ser ultrapassada, exija esforços comerciais não razoáveis. Este é um tema que, de acordo com o Artigo 1.1, fica a critério dos tribunais e dos governos nacionais.

19.10. A Convenção de Paris trata a questão da justificativa do não uso de uma maneira muito diferente. Diz o Artigo 5(C)(1) da Convenção:

“Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação.”

⁷⁵⁹ Correa afirma que as circunstâncias que podem justificar o não uso, segundo o Artigo 19.1, não estão confinadas aos casos de força maior. Correa, *supra* nota 66, p. 198. Mas isto vale para os dois lados – nem as circunstâncias eximentes estão limitadas aos casos de força maior, nem a força maior justifica

necessariamente o não uso. Cada caso é um caso.

Isto é, a Convenção põe ênfase na possibilidade de justificação, enquanto o Acordo TRIPS qualifica a possibilidade de justificação mediante a referência às circunstâncias alheias à vontade do titular.

Bodenhausen explicou o escopo da justificação da seguinte maneira:

“A legislação nacional pode definir [a justificação da inação do titular] melhor, e caso não seja atendida as autoridades competentes podem decidir sobre a alegada justificativa. A justificação será normalmente possível se condições jurídicas ou econômicas impediram o uso da marca num dado país, por exemplo, se a importação de certos produtos foi proibida, ou impedida pela guerra, ou se não havia mercado para esses produtos.”⁷⁶⁰

Como se viu acima, a proposta de 1990 das CE sugeria que o registro de marcas podia ser cancelado com base em falta de uso, “a menos que existissem razões legítimas para o não uso.”⁷⁶¹ As CE sugeriram dois exemplos de “razões legítimas,” as quais foram incorporadas ao Artigo 19.1:

“Razões legítimas para o não uso incluirão o não uso devido a circunstâncias alheias à vontade do proprietário de uma marca (tais como restrições à importação ou outros requisitos governamentais relativos aos produtos protegidos pela marca) as quais constituem um obstáculo ao uso da marca.”⁷⁶²

Comentando a proposta das CE, um delegado disse que uma interpretação ampla da expressão “razões legítimas” podia tornar o

dispositivo irrelevante. Em resposta, o representante das Comunidades Europeias citou o Artigo 5(C) da Convenção de Paris e disse que a inclusão da expressão “razões legítimas” e a elaboração sobre ela no parágrafo 2o destinava-se a indicar mais precisamente o que poderia justificar o não uso.

Parece que as CE acreditavam que “justificação da inação” tem um sentido mais amplo do que “razões legítimas,” como se o titular da marca pudesse justificar a sua inação com razões ilegítimas. No entanto, o ponto central da proposta das CE era a associação das “razões legítimas” com “circunstâncias alheias à vontade do proprietário de uma marca.” Mas as CE, na realidade, não identificaram as razões legítimas com as circunstâncias alheias à vontade do titular – estas últimas são apenas um exemplo das primeiras.

760 *Id.*

761 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 15(1).

762 *Id.* Artigo 15(2).

O Artigo 19.1 seguiu um critério mais estreito. O mínimo que se exige dos Membros da OMC é que eles aceitem (todas) as circunstâncias alheias à vontade do titular da marca como *motivos válidos*. A expressão *motivos válidos* opõe-se a *motivos legítimos*, posto que, como se observou acima, pode haver outros motivos legítimos que os Membros da OMC podem considerar como inválidos para justificar o não uso, tais como circunstâncias que, ainda que legítimas, não sejam alheias à vontade do titular da marca.⁷⁶³

19.11. Ressalte-se que, ainda que o Artigo 19.1 se refira a restrições à

importação ou outros requisitos oficiais relativos aos produtos protegidos pela marca, circunstâncias que possam dizer respeito a ingredientes ou componentes dos produtos também são abrangidas pelo dispositivo.

19.12. Restrições às importações podem ser associadas (mas não limitadas) às barreiras técnicas e às medidas sanitárias e fitossanitárias.

O sentido do Artigo 19.1 é o mesmo do Artigo 15.4 – restrições comerciais temporárias não podem afetar o registro e a proteção (e a manutenção do registro) da marca. Mas esta regra tem limites. “Outros requisitos governamentais” referem-se à proibição temporária de comercialização de determinadas substâncias, tais como produtos farmacêuticos e alimentos. Mas as práticas dos Membros da OMC podem variar.

19.13. Na revisão da legislação de implementação pelo Conselho para TRIPS, os Membros da OMC citaram várias “circunstâncias alheias à vontade do titular da marca” que seriam aceitas como justificativas de impedimento do cancelamento do registro. Nem todas correspondem necessariamente a obstáculos ou a obstáculos não razoavelmente ultrapassáveis. Mas os Membros da OMC, como se explicou acima, podem optar por essa solução. Note-se que a lista abaixo não segue nenhuma ordem em particular:

- obstáculos causados por força maior (Dinamarca,⁷⁶⁴ Islândia⁷⁶⁵, Espanha⁷⁶⁶);

⁷⁶³ Durante a revisão da legislação de implementação, a Irlanda afirmou no Conselho para TRIPS que o não uso seria tolerado em “circunstâncias *totalmente*

fora do controle do proprietário da marca.” Ver IP/Q2/IRL/1, de 13 de agosto de 1997, p. 5. Este critério parece ser desnecessariamente rigoroso, posto que, por vezes, o titular da marca poderia ainda ter certa margem de manobra, mas faltar razoabilidade comercial aos atos que pudesse praticar. Nestes casos, as circunstâncias estariam ainda fora de seu controle, mas não *totalmente*.

764 Ver IP/Q2/DNK/1, de 13 de outubro de 1997, p. 5.

765 Ver IP/Q2/ISL/1, de 21 de janeiro de 1997, p. 5.

766 Ver IP/Q2/ESP/1, de 14 de outubro de 1997, p. 3.

- atos de guerra (Finlândia,⁷⁶⁷ Itália⁷⁶⁸, Noruega⁷⁶⁹, Suíça⁷⁷⁰), incluindo restrições pós-guerra relativas à importação de produtos pertinentes (Austrália⁷⁷¹);

- dificuldades consideráveis em obter matérias-primas (França⁷⁷²);

- ação governamental, como o confisco do empreendimento (Itália⁷⁷³) ou a nacionalização da companhia (Austrália⁷⁷⁴);

- atraso administrativo na concessão de autorização de comercialização de produtos farmacêuticos e outros produtos (Austrália,⁷⁷⁵

Áustria,⁷⁷⁶

Dinamarca,⁷⁷⁷

Finlândia,⁷⁷⁸

França,⁷⁷⁹

Alemanha,⁷⁸⁰ Noruega,⁷⁸¹ Suécia,⁷⁸² Suíça⁷⁸³);

- restrições à importação ou à exportação dos produtos pertinentes (Dinamarca,⁷⁸⁴ Finlândia,⁷⁸⁵ Irlanda,⁷⁸⁶ Noruega⁷⁸⁷);

- interrupção da produção causada por um incêndio na fábrica

do titular (Noruega⁷⁸⁸);

- infração dos Monopólios Estatais pelo uso da marca

(Áustria⁷⁸⁹).

Os Membros da OMC também deram alguns exemplos de

circunstâncias que não seriam aceitas como justificativas para o não uso,

a menos que decorressem de força maior:

767 Ver IP/Q2/FIN/1, de 12 de agosto de 1997, p. 2.

768 Ver IP/Q2/ITA/1, de 8 de agosto de 1997, p. 5.

769 Ver IP/Q2/NOR/1, de 24 de setembro de 1997, p. 6.

770 Ver IP/Q2/CHE/1, de 17 de outubro de 1997, p. 8.

771 Ver IP/Q2/AUS/1, de 13 de agosto de 1997, p. 12.

772 Ver IP/Q2/FRA/1, de 7 de agosto de 1997, p. 5.

773 Ver *supra* nota 768.

774 Ver *supra* nota 771.

775 *Id.*

776 Ver IP/Q2/AUT/1, de 13 de agosto de 1997, p. 5.

777 Ver *supra* nota 731.

778 Ver *supra* nota 734.

779 Ver *supra* nota 739.

780 Ver IP/Q2/DEU/1, de 13 de outubro de 1997, p. 4.

781 Ver *supra* nota 736.

782 Ver IP/Q2/SWE/1, de 24 de outubro de 1997, p. 2-3.

783 Ver *supra* nota 737.

784 Ver *supra* nota 731.

785 Ver *supra* nota 734.

786 Ver IP/Q2/IRL/1, de 13 de agosto de 1997, p. 5.

787 Ver *supra* nota 736.

788 *Id.*

789 Ver *supra* nota 771.

- falta de fundos, falta de mão-de-obra, dificuldades em obter materiais ou em comercializar o produto (Islândia⁷⁹⁰ e Suécia⁷⁹¹);

-
dificuldades

normais

em

operar

uma

empresa

(Luxemburgo⁷⁹²).

Alguns membros da OMC parecem inclinados a tratar as justificativas invocadas pelos titulares de marcas de forma restritiva (a Irlanda, por exemplo, mencionou situações *totalmente fora do controle* do titular da marca;⁷⁹³ a Itália também afirmou que as justificativas seriam aceitas apenas em alguns casos⁷⁹⁴).

19.14. O Artigo 19.1 prevê que restrições à importação constituem circunstâncias alheias à vontade do titular e são um obstáculo ao uso efetivo da marca. Assim, restrições às importações são motivos adequados para justificar a falta de uso efetivo e impedem, portanto, o cancelamento do registro. Esta disposição tem duas consequências

diferentes. Uma é que ela naturalmente implica que os Membros da OMC, a exemplo do que ocorre com as patentes, não podem determinar que uma marca é efetivamente utilizada apenas quando é colocada sobre produtos fabricados em seu território nacional. Até certo ponto, o Artigo 19.1 é paralelo à última frase do Artigo 27.1, e ambos os dispositivos tornam explícito para os bens identificados por marcas ou incorporando tecnologia patenteada o que o Artigo III.4 do GATT 1947 prevê em matéria de mercadorias em geral. Deve-se observar, entretanto, que o Artigo III.4 do GATT não cobre serviços. A disciplina de tratamento nacional da OMC para serviços encontra-se no Artigo XVII do GATS, o qual faz depender esse tratamento de compromissos específicos.

Portanto, na falta de compromisso específico nesse sentido, o tratamento nacional não se aplica aos serviços segundo o GATS (mas o princípio de *nmf* aplica-se, nos termos do Artigo II). Não obstante, o Artigo 19 não faz distinção entre bens e serviços, e portanto também se aplica aos serviços não incluídos nos compromissos específicos dos Membros da OMC. Se medidas restritivas discriminatórias forem tomadas contra a

790 Ver IP/Q2/ISL/1, de 21 de janeiro de 1997, p. 5.

791 Ver *supra* nota 782.

792 Ver IP/Q2/LUX/1, de 12 de agosto de 1997, p. 5.

793 Ver *supra* nota 788.

794 “Não se conhecem decisões de tribunais relativas à aplicação da nova legislação [relativa à falta de uso]. No entanto, cabe dizer que esta é equivalente à linguagem original do Artigo 42 [da lei prévia], cuja aplicação era limitada, à luz das decisões proferidas, a muito poucas circunstâncias surgidas

independentemente da vontade do titular – tais como a guerra ou o confisco do empreendimento (*Brescia Appellate Court, 9 February 1956; Milan Appellate Court, 16 June 1953*).” Ver *supra* nota 768, p. 5.

importação de serviços de origem estrangeira, elas devem ser consideradas como restrições à importação para os fins do Artigo 19.1.

19.15. A segunda consequência está no nível das tarifas impostas. Tarifas que estiverem dentro dos níveis estabelecidos nas listas de compromissos não podem ser invocadas como desculpas para a falta de uso. Se um importador entender que as altas tarifas num determinado setor estão impedindo que mercadorias importadas concorram com produtos fabricados localmente, essas tarifas não poderiam por si só ser consideradas restrições às importações para os fins do Artigo 19.1. Os tribunais ou as autoridades administrativas podem, no entanto, aceitar esse argumento como razão suficiente, com base na impossibilidade efetiva de concorrer por causa das tarifas. Nos países em que o requisito for aplicado com mais rigor, essas tarifas elevadas (desde que em conformidade com os compromissos assumidos) poderiam ser vistas como “dificuldades normais na administração de uma empresa,” como se viu acima. Esta matéria, portanto, fica a critério dos Membros da OMC, de acordo com o Artigo 1.1. No entanto, se as tarifas de importação aplicadas a um determinado país exportador são mais elevadas do que as tarifas impostas aos demais Membros da OMC, essas tarifas são automaticamente consideradas restrições às importações, e devem ser aceitas como motivos suficientes para justificar a falta de uso efetivo, sem necessidade de outro exame.

19.16. A situação é diferente se um Membro da OMC impõe tarifas mais elevadas do que aquelas fixadas na lista de compromissos em atendimento a uma recomendação do Órgão de Solução de Controvérsias – isto é, como forma de sanção contra a violação de obrigações da OMC por outro Membro da OMC. Essas tarifas mais elevadas podem tornar os bens ou serviços não competitivos (aliás, é este precisamente o objetivo das sanções), e assim constituir um obstáculo natural ao uso da marca para distinguir produtos ou serviços importados. Mas neste caso aquele Membro da OMC não estaria violando os seus compromissos, e portanto, estaria automaticamente autorizado a cancelar a marca por não uso se as sanções demorassem mais do que o período mínimo estabelecido pela lei nacional (de 3 anos, pelo menos). Essa medida não poderia afetar outros produtos ou serviços além daqueles importados do Membro da OMC em violação de suas obrigações na OMC. Não seria considerada uma segunda sanção – o que vai contra os princípios gerais do direito penal – mas sim uma consequência inevitável (a critério do Membro ofendido) da sanção. Afinal, seria uma situação parecida com a de um criminoso que é enviado para a cadeia e, por via de consequência, não pode continuar a deslocar-se todo o dia útil para o seu gabinete para desempenhar um trabalho produtivo. Esta impossibilidade não é considerada uma segunda pena, mas uma mera consequência da primeira, ou parte dela. Esta ideia justificaria o cancelamento possível da marca por falta de uso (devido às tarifas elevadas estabelecidas com a autorização do OSC), a menos que a própria decisão arbitral proibisse o país ofendido de cancelar a marca.

19.17. O Artigo 19.1 não trata de um aspecto que, do ponto de vista processual, é importante: o momento e a oportunidade para a administração nacional (ou regional) verificar se as marcas registradas estão sendo efetivamente utilizadas. Em todos os países essa verificação é feita quando um terceiro alega a falta de uso como motivo para o cancelamento do registro. Além disso, em alguns países os titulares de marcas são obrigados a comprovar o uso, quer através de prova documental quer através da apresentação de declarações juramentadas. Esta comprovação pode ser solicitada durante o período de registro (quer durante o período inicial quer durante os períodos de renovação) – como condição para a manutenção do registro – ou quando o pedido de renovação é depositado – como condição para a renovação.⁷⁹⁵

3. A RELAÇÃO ENTRE OS ARTGOS 19.1 E 15.3

19.18. Os Artigo 19.1 e 15.3 são independentes. Porque ambos os dispositivos estão baseados num direito concedido aos Membros da OMC (o direito de associar o registro e a sua manutenção com o uso efetivo), os Membros da OMC podem aplicar um ou ambos ou nenhum dos dispositivos – no sentido de não exigir o uso, claro. Por exemplo, um Membro da OMC pode exigir prova de uso para conceder o registro de uma marca, mas não exigir essa prova para a manutenção do registro. Os Membros da OMC podem também não requerer o uso para os fins de registro, mas exigi-lo para os fins de mantê-lo e/ou de renová-lo.

19.19. Há, no entanto, dois elementos que são comuns aos Artigos 15.3 e 19.1. Um elemento é a noção de uso efetivo, o qual se analisou acima. Os Membros da OMC podem impor a necessidade de uso efetivo ou

genuíno, isto é, o uso da marca em conexão com a venda efetiva ou a oferta para venda dos bens ou serviços designados. Como se disse, o uso da marca em simples publicidade institucional – isto é, não dirigida à venda – não seria suficiente. O segundo elemento é o período mínimo

795 O resultado de um extenso inquérito às práticas dos Membros da OMPI relativas ao cancelamento do registro de marcas com base na falta de uso encontra-se em SCT/15/5, de 14 de fevereiro de 2005, *Summary of Replies to the Questionnaire on Trademark Law and Practice (SCT/11/6) – Document Prepared by the Secretariat, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 14a sessão, Genebra, 18 a 22 de abril de 2005*, pp. 137-144.

dentro do qual o uso efetivo deve começar para os fins de obter o registro bem como para mantê-lo. Em ambos os dispositivos esse período é de cinco anos.

4. RELAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS 19.1 E 20

19.20. Cabe ressaltar que o Artigo 19.1 reconhece, de forma inequívoca, que os Membros da OMC podem tomar medidas que constituem obstáculos ao comércio de produtos e, indiretamente, ao uso de marcas. Quanto a este ponto, apesar de cuidarem do mesmo tema, o Artigo 19.1 e o Artigo 20 abordam-no de forma distinta. O Artigo 19.1 só indiretamente se aplica ao não uso das marcas, posto que se refere a restrições ao comércio – donde podem resultar, indiretamente, restrições ao uso das marcas. O Artigo 20 não cuida de restrições ao comércio e sim, diretamente, de medidas que diretamente impõem restrições ou fazem exigências quanto à forma de utilização das marcas. Como se

explicará, só nalguns casos raros as exigências do Artigo 20 levam ao não uso das marcas e portanto poderiam ser invocadas para justificar o não uso. Mas na maioria dos casos as marcas ainda podem ser utilizadas diante da aplicação do Artigo 20, e por isso não há necessidade de justificativa do não uso.

19.21. Por isso há que ler com atenção o título dado pelos negociadores ao Artigo 20: “Outros requisitos.” Mais do que requisitos adicionais ou complementares aos do Artigo 19.1, os requisitos do Artigo 20 são na realidade diferentes.

2.

O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

19.22. O Artigo 19.2 tem relação com as disposições do Artigo 21, nomeadamente no que diz respeito ao direito dos Membros da OMC de impor condições sobre os contratos de licença. Vários países em desenvolvimento sempre entenderam que os seus governos deveriam preventivamente monitorar os conteúdos dos contratos de licença de forma a evitar que os licenciantes abusem de sua posição dominante para impor cláusulas abusivas e anticompetitivas sobre os licenciados. De forma a incentivar os licenciantes e os licenciados a submeter os contratos à aprovação governamental, as leis dos países em desenvolvimento tinham a tendência de incluir dispositivos no sentido de que na falta dessa aprovação, o contrato não produziria quaisquer efeitos, tanto com relação a terceiros quanto com relação às próprias partes.⁷⁹⁶ Portanto, ainda que a marca fosse utilizada por um licenciado com a aprovação e sob o controle do licenciante, caso o contrato não fosse registrado, esse uso não seria reconhecido e marca poderia ser cancelada por falta de uso efetivo.

19.23. Esta solução foi sugerida pela Índia ao Grupo Negociador nos seguintes termos:

“O uso de uma marca por um terceiro será considerado como uso pelo titular da marca apenas se o terceiro for registrado

como ‘Usuário Registrado’ por uma autoridade competente, de acordo com as disposições da lei de marcas do país. A mera autorização do uso da marca por um terceiro através de uma transação privada, sem que o terceiro seja registrado como ‘Usuário Registrado’, não será considerada uso pelo titular da marca para o fim dos requisitos de ‘uso’.”⁷⁹⁷

Uma solução idêntica foi proposta pelo Brasil:

“As legislações nacionais poderiam estabelecer os seguintes critérios para o uso de uma marca: (i) um contrato de licença *per se* não é prova de uso da marca; (ii) a prova de uso por terceiros requer o registro pela autoridade governamental pertinente da licença concedida pelo titular da marca.”⁷⁹⁸

19.24. Este é exatamente o critério que o Artigo 19.2 proíbe. Não há necessidade de registrar o contrato de licença para provar o uso de uma marca por um licenciado, em favor do licenciante, para os fins de manter o registro (e a proteção) da marca. O único elemento que o titular da

⁷⁹⁶ Esta era a tendência à época das negociações do Acordo TRIPS. A tendência, entretanto, mudou, como mostra o resultado do inquérito da Secretaria da OMPI mencionado acima. Ver, *supra*, o parágrafo 8.42, e, *infra*, a nota 880.

⁷⁹⁷ Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from India*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, p. 9.

⁷⁹⁸ Ver *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de dezembro de 1989, p. 6. Quando o Brasil apresentou esta proposta, a questão era regulamentada pelo Ato Normativo 15, de 11 de setembro de 1975, o qual

disponha no art. 1º:

“O registro de um contrato [de transferência de tecnologia e similares]

é condição para:

[...]

(c) provar, quando necessário, o uso efetivo [...] da marca no País

[...].”

marca deve provar é que o uso pelo licenciado é feito sob o controle do

titular.799/800

799 Uma nota da Recomendação Conjunta da OMPI relativas às Licenças de

Marcas diz a este respeito:

“[...] deve observar-se que o Artigo 19.2 do Acordo TRIPS autoriza

expressamente o requisito de que deve haver controle pelo titular do

uso da marca pelo licenciado de modo a considerar esse uso válido

para manter o registro da marca.”

Ver *Joint Recommendation Concerning Trademark Licenses*, adotada pela

Assembleia da União de Paris para a Proteção da propriedade Industrial e pela

Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),

na 35ª Série de Reuniões das Assembleias dos Estados Membros da OMPI, de

25 de setembro a 3 de outubro de 2000, nota ao Artigo 5o, parágrafo 5.02. O

Artigo 5o da Recomendação Conjunta (*Uso de uma Marca em Nome do Titular*)

dispõe:

“O uso de uma marca por pessoas físicas ou jurídicas que não o titular

será considerado como constituindo uso pelo próprio titular se esse uso

for feito com a autorização do titular.”

A interpretação do Artigo 19.2 proposta pela Recomendação Conjunta não está

incorreta mas a maneira como foi formulada pode levar ao entendimento

incorreto de que o objetivo do dispositivo é permitir o controle do uso da marca pelo licenciante. Mas o Artigo 19.2 não tem esse objetivo. O que o Artigo 19.2 quer dizer é o seguinte: (a) não há necessidade de que um contrato de licença de marca seja registrado para que o uso pelo licenciado seja aceito como prova de uso para os fins de manutenção do registro; e (b) os Membros da OMC podem prever que, para que um contrato não registrado produza esses efeitos, é necessário que o titular da marca exerça controle (qualquer tipo de controle) sobre o uso da marca pelo licenciado. A autorização do requisito de imposição de controle encontra-se no Artigo 21 (“Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso [...].”).

800 Israel manifestou um entendimento diferente por ocasião da revisão pelo Conselho para TRIPS de sua legislação de implementação. Respondendo a uma pergunta da delegação dos Estados Unidos, a delegação israelense disse:

“O Artigo 19.2 é ‘neutro quanto ao registro’ e limita-se a estabelecer um requisito mínimo não definido (isto é, o uso pelo licenciado deve estar sujeito ao controle pelo titular da marca) para determinar quando o uso por um licenciado beneficiará o titular da marca para os fins da manutenção do registro. O Artigo 19.2 não define requisitos máximos, mas sim, em conjunto com o Artigo 21, deixa em aberto para os estados membros determinarem por eles mesmos se se deve acrescentar um requisito de registro. Com efeito, a obrigação de registro de contratos de licença promove vários interesses públicos importantes, tais como:

(a) transparência, de modo a que o público bem como terceiros interessados possam verificar prospectivamente com certeza se

existem contratos de licença; e (b) prever um meio de proteger

19.25. Considerando que o Artigo 19.2 não define controle do uso, os Membros da OMC não podem exigir que o licenciante monitore a qualidade dos bens ou serviços que o licenciado comercializa para poder considerar o uso como sendo efetivo. A noção de “controle” no Artigo 19.2 é ampla. Nalguns Membros da OMC esse tipo de controle é obrigatório e a negligência do licenciante em implementá-lo pode mesmo levar ao cancelamento do registro por abandono. Em outros Membros esse controle é também obrigatório, mas as sanções contra a falta de seu exercício são menos severas. Este tema será brevemente comentado com relação ao Artigo 21. Agora o que importa é salientar que o Artigo 19.2 não se refere expressamente ao controle de qualidade, nem a qualquer outro controle específico, e, portanto, qualquer tipo de controle que o licenciante exerça sobre o uso da marca pelo licenciado, ainda que seja verbal, ou se por escrito, ainda que não seja registrado, é suficiente para provar o uso. O controle de qualidade é apenas um dos controles possíveis que o titular pode impor sobre o uso da sua marca. “Controle” significa que o titular determina condições para o uso e monitora o seu cumprimento – por exemplo, seria suficiente que o titular comprove que os royalties a serem pagos pelo licenciado são calculados com base na quantidade de produtos designados pela marca que são vendidos por este e que o titular se reserva o direito de inspecionar os livros contábeis do licenciado. “Controle” não é o mesmo que “controle de qualidade” ou “controle societário.” Controle é mais do que um simples interesse contratual mas menos do que supervisão sobre como o

licenciado fabrica seus produtos e gere seus negócios.

19.26. Cabe assinalar que, de acordo com o Artigo 19.2, o que deve estar sujeito ao controle do titular é o uso da marca, e não o usuário. Portanto, é possível que uma certa marca seja utilizada por um comerciante ou fabricante que esteja sob algum tipo de controle societário pelo titular da cessionários subsequentes, os quais podem não saber da existência de licenças.”

Ver IP/Q2/ISR/1, de 27 de setembro de 2000, p. 32. O problema é que o Artigo 19.2 não é neutro quanto ao registro. Pelo contrário, o Artigo 19.2 implica que não há necessidade de registro do contrato para que o titular da marca comprove o uso efetivo através do uso feito por um licenciado (ou por uma companhia que integre um conglomerado), sem necessidade de formalizar a relação comercial entre o titular e o usuário, desde que o primeiro exerça algum tipo de controle sobre o uso feito pelo usuário. A delegação israelense pode ter razão quanto à utilidade social da exigência do registro de contratos – e o Artigo 21, efetivamente, não proíbe isso. Mas o registro não pode ser exigido como condição para um licenciante invocar o uso por um licenciado (ou por alguém que use a marca sob controle) de forma a evitar o cancelamento da marca por falta de uso.

marca e ainda assim o uso da marca seja feito sem qualquer tipo de controle ou supervisão. Neste caso, o Artigo 19.2 não se aplica. Assim, aquelas leis nacionais que implementam o Artigo 19.2 afirmando que o uso pelo titular ou por terceiro sob o controle societário daquele serve de prova de uso não exprimem corretamente o significado do dispositivo.

Repetindo, o que conta é o controle do uso da marca, e não o controle de

quem utiliza a marca.

19.27. A combinação das disposições do Artigo 19.2 e do Artigo 21 (“Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso [...] de marcas [...]”) leva à conclusão de que os Membros da OMC podem requerer o registro de contratos de licença para que estes produzam efeitos perante terceiros, mas não como prova de uso.

19.28. O Artigo 19 só cuida da manutenção do registro. Para os fins do Artigo 15.3, os Membros podem exigir que o uso, enquanto condição da obtenção de registro, seja realizado pelo próprio titular ou por um terceiro, mediante um contrato de licença devidamente registrado. Do mesmo modo, o Artigo 19.2 não alcança o exercício de direitos contra terceiros. Os Membros da OMC podem exigir que os contratos de licença sejam registrados como condição para permitir que os licenciados iniciem ou adiram a ações judiciais contra infratores.⁸⁰¹ Se a ação é iniciada pelo licenciante, a ausência do registro pode impedir que o licenciado receba danos ocasionados pela infração pelo terceiro.⁸⁰²

19.29. Levando em consideração o texto do Artigo 5(C)(2) da Convenção de Paris (“O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.”), o uso de uma marca muito semelhante pelo titular ou por um terceiro (estando o uso por este sob controle do titular) deve ser considerado uso efetivo da marca registrada.⁸⁰³

801 Ver a este respeito o relatório que a OMPI preparou sobre práticas relativas ao licenciamento de propriedade intelectual, *infra*, nota 880.

802 Este tema foi discutido na Comissão de Peritos da OMPI sobre Licenças de Marcas. A Recomendação Conjunta que resultou dessa Comissão propôs um critério diferente. Ver *supra* a nota 799.

803 Neste sentido, ver tb. Correa, *supra* nota 66, p. 199.

Artigo 20

Outros Requisitos

O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa.

1. HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES DO ARTIGO 20

20.1. O conteúdo do Artigo 20 diferencia-se da orientação geral do Acordo TRIPS na medida em que não trata da proteção das marcas e do uso dos direitos respectivos, mas sim do uso dos sinais propriamente ditos pelos próprios titulares. O Artigo 20, portanto, cuida de *exceções externas* aos direitos, posto que incide sobre o objeto dos direitos e não sobre estes. O Artigo 17, por exemplo, trata de *exceções internas*, na medida em que permite exceções aos direitos conferidos em face do uso

da marca protegida por terceiros. O Artigo 20, como o Artigo 8.1, nada tem a ver com os direitos conferidos, mas sim com a possibilidade de os titulares das marcas as usarem – tema que resulta da liberdade econômica das empresas em países de livre mercado, a menos que regimes de regulamentação de produtos interfiram nessa liberdade. Em última análise, portanto, o Artigo 20 (bem como o Artigo 8.1) trata da regulamentação governamental e de seus limites. Ainda que o Acordo TRIPS expresse claramente a sua preferência por regimes de livre mercado, ele não impede que os Membros da OMC organizem as suas economias com vista à promoção de políticas públicas. O parágrafo cinco do Preâmbulo e o Artigo 8.1 são expressões disto. Preocupações com o excesso de regulamentação e as restrições consequentes ao livre comércio podem decorrer de outras áreas da OMC, mas não do Acordo TRIPS. O Artigo 20, portanto, assume que, no que diz respeito às marcas protegidas, os Membros da OMC não estão obrigados a assegurar o uso dos ativos de forma desimpedida e desembaraçada, ainda que os produtos ou serviços que elas designam tenham livre circulação. Como se assinalou nos comentários ao Artigo 19, é precisamente nisto que o Artigo 20 se distingue, pois aplica-se àqueles casos em que os bens ou serviços designados pelas marcas podem ser comercializadas, mas exigências relativas ao uso das próprias marcas por seus próprios donos são impostos pelos governos. Como veremos, essas exigências podem mesmo chegar à proibição do uso de marcas – esta proibição é, pode-se dizer, a proibição máxima.⁸⁰⁴

20.2. Apesar da controvérsia que hoje existe sobre o Artigo 20,

nomeadamente no que se refere ao seu impacto sobre esquemas de embalagens neutras de cigarros, como se verá, a sua negociação não foi particularmente difícil. Com efeito, o objetivo da proposta por trás do Artigo 20 era resolver dois problemas relativos a certas obrigações que alguns países em desenvolvimento impunham sobre os titulares de marcas estrangeiras. Durante as negociações os delegados não podiam prever a dimensão que este dispositivo adquiriria 20 anos mais tarde.

20.3. O primeiro problema que a proposta do Artigo 20 visava resolver era a já mencionada posição da Índia, em cuja opinião as marcas internacionais deveriam desempenhar uma função de assegurar a qualidade e, portanto, o seu registro nos países em desenvolvimento deveria depender de uma garantia de que os produtos ou serviços designados pelas marcas deveriam obedecer aos mesmos níveis de qualidade que esse produtos ou serviços apresentavam em seus países de origem. A Índia, como se observou acima, ilustrou a sua proposta com o famoso caso *Colgate*, um caso de importações paralelas.⁸⁰⁵

20.4. O segundo problema foi apontado pelo Brasil e outros países em desenvolvimento (incluindo a Índia), os quais propuseram que os licenciados nos países em desenvolvimento deveriam ser autorizados a usar as suas próprias marcas em associação com as marcas estrangeiras que fossem objeto das licenças. O objetivo dessa associação era habituar os consumidores a verem a marca nacional designando os produtos ou serviços, de modo a que, quando o contrato terminasse, o licenciado nacional seria capaz de manter a clientela com sua própria marca. Na mente dos consumidores, as duas marcas passariam ser intercambiáveis.

20.5. Um tema ligado a este é a obrigação de usar um sinal que designa um produto específico em associação com outra marca que identifica uma linha de produtos à qual aquele produto específico pertence. Em geral, a segunda marca corresponde a um sinal que contém ou consiste numa parte do nome comercial do fabricante. Neste caso, o tema não tinha relação com contratos de licença mas sim com uma melhor

804 Esta questão foi analisada pelo Grupo Especial em *European Communities I*, o qual concluiu que “O direito de usar uma marca é um direito que os Membros podem prever na lei nacional.” Ver *supra* nota 97, WT/DS174/R, de 15 de abril de 2005, parágrafo 7.611.

805 Ver *supra* a nota 607 e o texto respectivo.

identificação dos produtos que geravam questões de segurança pública, tais como produtos farmacêuticos e agroquímicos. A combinação dessas duas marcas, portanto, não levaria a uma diluição dos sinais. O seu fim era simplesmente informar melhor o público.

20.6. Este tema da combinação das marcas de produtos individuais com marcas identificando a linha de produtos era objeto de regra especial na lei brasileira de 1971 (Código da Propriedade Industrial, Lei no. 5.772/71). Dizia o art. 81 do Código:

“A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se refere o artigo 61, e com igual destaque.”

O art. 61(4) definia a “marca genérica” como aquela que “que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas.”

Além disso o art. 3.5.1(c) do Ato Normativo no. 15/75 dispunha que os contratos de licença de marca deveriam conter uma cláusula permitindo que o licenciado, se assim entendesse conveniente, usasse sua própria marca em combinação com a marca licenciada, para designar os produtos que eram objeto do contrato.

A proposta que a Índia fez ao Grupo Negociador ia na mesma direção:

“Cada país deveria ser livre para estipular quaisquer requisitos especiais para o uso da marca, tais como o tamanho (como, por exemplo, em conexão com a visualização do nome genérico num medicamento em conjunto com um nome registrado) ou o uso em combinação com outra marca (como, por exemplo, o uso de uma marca estrangeira em conjunto com uma marca doméstica).”⁸⁰⁶

20.7. Opiniões e propostas diferentes com relação a estes dois aspectos foram submetidas durante as negociações. Por exemplo, na segunda rodada das negociações os Estados Unidos propuseram que “Um país não fará quaisquer exigências especiais para o uso de uma marca tais como tamanho ou uso em conjunto com outra marca.”⁸⁰⁷ Esta ideia foi apoiada pela Austrália, que sugeriu que “O registro não deveria depender

⁸⁰⁶ Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, p. 9.

⁸⁰⁷ Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 4.

de quaisquer exigências especiais para o uso de uma marca em conjunto com outra marca.”⁸⁰⁸

20.8. A mesma diferença de opiniões foi refletida nas várias propostas de Acordo formuladas em 1990 e que levaram ao texto Dunkel do Acordo TRIPS, de 1991. Num lado do debate, as CE, os Estados Unidos e o Japão, apresentaram sugestões muito semelhantes, com o objetivo de impedir o uso obrigatório de marcas em conjunto. As CE propuseram que:

“O uso de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado por exigências especiais, tais como o uso com outra marca ou uma exigência que reduza a função de uma marca como uma indicação de proveniência.”⁸⁰⁹

A proposta dos Estados Unidos que se seguiu foi redigida de forma parecida mas apresentava algumas diferenças importantes:

“O uso de uma marca no comércio não será sobrecarregado por exigências especiais, tais como o uso que reduz a função de uma marca como uma indicação de proveniência ou uso com outra marca.”⁸¹⁰

As diferenças na proposta norte-americana eram a referência ao uso das marcas no comércio (implicando, portanto, que poderia haver restrições, mas só quanto ao uso da marca fora das atividades comerciais); não fazia menção à possibilidade de justificar o sobrecarregamento do uso (tornando assim a proibição absoluta); e citava-se primeiro a função da marca como indicação de proveniência (o que indicava que os Estados Unidos estavam provavelmente mais

preocupados com este tipo de exigência). A proposta dos Estados Unidos foi criticada nos debates que se seguiram à sua submissão pois “parecia proibir exigências obrigando as marcas a serem utilizadas em combinação com outras marcas.”⁸¹¹ Coerentes com o que haviam defendido durante as negociações, os países em desenvolvimento mantiveram a sua posição de que a questão do uso (positivo) das marcas

808 Ver Standards and Norms for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual

Property

Rights

Communication

from

Australia,

MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 4.

⁸⁰⁹ Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 16. A proposta do Japão foi idêntica às da CE. Ver MTN.GNG/NG11/W/74, de 15 de maio de 1990, p. 6. Como se notou acima, a referência às marcas como indicação da proveniência ou da origem é equivocada, e reduz o âmbito desta proposta apenas àquelas marcas que podem eventualmente informar o consumidor sobre a proveniência do produto que ele está adquirindo.

⁸¹⁰ Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, Artigo 15.

⁸¹¹ Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 8.

deveria ser deixado para a legislação nacional.⁸¹²

20.9. Tanto a minuta de Acordo do Presidente do Grupo⁸¹³ quanto a

Minuta de Bruxelas⁸¹⁴ refletiram estas duas posições antagônicas. No entanto, a Minuta de Bruxelas representava já algum progresso conceitual se comparada à versão anterior do Presidente, pois eliminou os colchetes que identificavam que a palavra “injustificavelmente” não contava com apoio consensual, e substituía a equivocada referência às marcas como indicações de proveniência por uma linguagem compatível com o Artigo 15.1. Entre Bruxelas e a versão final do Acordo o que mudou foi que a proposta dos países em desenvolvimento, que aparecia como uma alternativa a todo o dispositivo, se tornou uma questão complementar e foi substituída com o texto que agora corresponde à segunda frase do Artigo 20. Esta dá aos Membros da OMC o direito de continuar a exigir o uso de algumas marcas em combinação com outras dos mesmos titulares – possibilidade que atende o segundo pedido dos países em desenvolvimento acima descrito (e que corresponde ao art. 81 da Lei no. 5.772/71).

2. OS CINCO ELEMENTOS DA PRIMEIRA PARTE DO ARTIGO

20

20.10. O dispositivo que resultou das negociações divide-se em duas partes distintas, ainda que naturalmente relacionadas entre si. A primeira parte assenta no entendimento fundamental de que os governos podem impor exigências que sobrecarreguem o uso das marcas, desde que elas sejam justificáveis (por considerações de política pública, como se verá).

⁸¹² Ver MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990, Artigo 7(3).

⁸¹³ Ver MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, Parte III, Seção 2(7):

“7A O uso de uma marca no comércio não será [injustificavelmente]

sobrecarregada por exigência especiais, tais como o uso com outra marca, um requisito de uso que reduza a função da marca como uma indicação de proveniência, [ou uso numa forma especial].

“7B Determinar as condições para o uso de uma marca será matéria para a legislação nacional.”

814 Ver MTN.GNG/NG11/W/35, Rev.1, de 3 de dezembro de 1990, Artigo 22:

“[A. O uso de uma marca no comércio não será injustificavelmente sobrecarregado por exigências especiais, tais como o uso com outra marca, uso numa forma especial ou uso em detrimento da sua capacidade de distinguir os bens ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas.]

[B. Determinar as condições para o uso de uma marca será matéria para a legislação nacional.]”

O sentido da primeira frase do Artigo 20 foi assim antecipado por um participante das negociações já em 1988:

“Os Estados não deveriam impor exigências sobre os titulares das marcas que impeçam o reconhecimento da marca ou que inibam a atuação da marca para servir à distinção entre um bem ou serviço (por exemplo, limitações não razoáveis ao tamanho na visualização da marca ou exigências não razoáveis para incluir outras informações no rótulo de um produto).”⁸¹⁵

Esta proposta não foi acatada. A primeira parte do Artigo 20 estabelece *a contrario* que o uso de uma marca em operações comerciais pode ser sobrecarregada justificavelmente por exigência especiais.⁸¹⁶ O Artigo 20 parece um dispositivo simples, mas a sua primeira parte

contém não menos do que cinco elementos diferentes que sustentam o seu alcance e a sua aplicação.

(a) O Artigo 20 trata do uso das marcas pelos próprios titulares em operações do comércio, e não do seu exercício contra terceiros

20.11. Em primeiro lugar, o Artigo 20, como já se disse várias vezes, não se refere ao direito dos titulares de marcas de exercerem a exclusividade (direito esse que, à luz do Artigo 16.1, consiste na possibilidade de impedir terceiros de usar as marcas que são similares ou idênticas às marcas protegidas para designar produtos similares ou idênticos de modo a causar probabilidade de confusão). O Artigo 20 refere-se ao uso das marcas pelos próprios titulares em operações comerciais. É a isto que se chama de “uso positivo” das marcas. Os governos têm o direito de proibir ou impor condições sobre a comercialização de bens ou serviços em seus territórios. Trata-se de uma prerrogativa que não pode ser contestada por meio de regras relativas à propriedade intelectual.⁸¹⁷ Se eles usarem essa prerrogativa e regulamentarem a comercialização de certos produtos ou serviços, o uso positivo das marcas pode acabar sendo afetado, se as regras impostas versarem sobre o modo de apresentação das marcas. Mas não há impacto

⁸¹⁵ Ver MTN.GNG/NG11/7, de 21 de junho de 1988, p. 7.

⁸¹⁶ A expressão “exigências especiais” significa que as exigências versam sobre o uso das marcas com um objetivo especial ou específico, relativo a produtos específicos. A expressão *exigências especiais*, portanto, opõe-se a “exigências gerais, as quais se aplicariam a todos os produtos.” Ver Correa, *supra* nota 35, p.

200.

817 Outras regras da OMC podem aplicar-se, entretanto, como é o caso do Acordo TBT.

sobre o direito de os titulares dizerem ‘não’ aos terceiros. Observe-se que o Artigo 20 não trata de marcas que designam produtos cuja comercialização é proibida. Pelo contrário, o Artigo 20 trata do sobrecarregamento de ou restrições a marcas que designam produtos (ou serviços) cuja comercialização é permitida. Observe-se também que o Artigo 20 não qualifica as “exigências especiais,” as quais podem ser mais ou menos restritivas do uso. Certas exigências sobrecarregam o uso de forma relativa, como aquelas que versam sobre a forma de apresentação das marcas quanto ao tamanho e às cores. Outras pura e simplesmente proíbem a diferenciação dos produtos, interditando o uso das marcas. Aqui o sobrecarregamento é absoluto. O Artigo 20 permite ambos, desde que justificáveis.

20.12. Neste sentido o Artigo 20 é diferente em seus objetivos do Artigo 27.2 do Acordo TRIPS e do Artigo 17 da Convenção de Berna.⁸¹⁸ O Artigo 27.2 permite a exclusão de certas invenções da patenteabilidade como modo de assegurar a sua não exploração comercial (a qual deverá ser proibida). O Artigo 17 da Convenção de Berna permite que os governos censurem certas obras e impeçam a sua circulação, exposição e comunicação.⁸¹⁹ Ambos os dispositivos, portanto, cuidam de restrições ao comércio dos bens que incorporam os ativos de propriedade intelectual protegidos. Ora, não é disto que trata o Artigo 20. Pelo

contrário, o Artigo 20 assume que a comercialização dos produtos (ou serviços) designados pelas marcas protegidas é permitida – mas os governos, por razões de política pública, tomam medidas que afetam o uso das marcas. Outra diferença é que as restrições ao uso positivo das marcas, em conformidade com o Artigo 20, não pode prejudicar o registro e a proteção dessas mesmas marcas, nos termos do Artigo 15.4 (e, até um certo ponto, nos termos do Artigo 16.3, no que diz respeito à proteção das marcas notoriamente conhecidas contra a diluição).

Portanto, pode-se dizer que o Artigo 20, no que diz respeito à comercialização dos produtos designados pelas marcas, é inteiramente

818 O Artigo 17 da Convenção de Berna dispõe:

“As disposições da presente Convenção não podem prejudicar, seja no que for, o direito que tem o Governo de qualquer dos Países da União de permitir, vigiar ou proibir, por medidas de legislação ou de polícia interna, a circulação, a representação ou a exposição de qualquer obra ou produção a respeito das quais a autoridade competente julgue necessário exercer esse direito.”

819 Ao contrário do Artigo 27.2, o Artigo 17 da Convenção de Berna não se refere à possibilidade de os governos recusarem proteção às obras censuradas. Este tema já foi examinado por um Grupo Especial na controvérsia que ocorreu entre os Estados Unidos e a China, como se mencionou acima. Ver nota 585, *supra*, e texto correspondente.

neutro. Algumas exigências poderão levar à redução da comercialização dos produtos. Mas outras levarão até ao aumento do comércio dos produtos (pois a redução da diferenciação poderá até levar a uma

diminuição de preços dos produtos que seriam designados pelas marcas).

Veremos exemplos de como o Artigo 20 pode operar nas duas direções.

(b) Uso comercial

20.13. O segundo elemento da primeira parte do Artigo 20 consiste na referência ao “uso comercial.” A linguagem inicialmente proposta era “no comércio,” mas foi modificada nas últimas etapas das negociações, em 1991, de modo a adquirir consistência com a linguagem do Artigo 16.1. Infelizmente a versão brasileira do Acordo não teve este cuidado, e adotou linguagem distinta nos dois dispositivos: “utilizem em operação comerciais,” no Artigo 16.1, e “[o] uso comercial” no Artigo 20. Trata-se de uma técnica menos apurada de tradução, mas que não tem consequências, já que a importância deste segundo elemento não reside na qualificação que dá ao uso da marca. Este segundo elemento é importante na medida em que não constringe as exigências especiais. Isto é, exigências especiais podem ser impostas sobre usos da marca que não ocorram diretamente no comércio. Um exemplo de uma exigência especial que sobrecarrega o uso não comercial da marca (ainda que com claro impacto comercial), é a proibição da sua utilização por médicos na redação de receitas médicas. Mas, neste caso, dado o claro impacto comercial da exigência, o Artigo 20 aplica-se, o que significa que essa medida é permitida mas desde que seja justificável. Exigências especiais que não afetem o uso comercial da marca, direta ou indiretamente, *a contrario*, não precisam de ser justificadas (a menos que essas exigências afetem regras constitucionais de liberdade de expressão ou outras – mas já não se trata de um tema de propriedade intelectual).⁸²⁰

820 Correa dá como exemplo de uso não comercial da marca a distribuição gratuita de medicamentos num hospital. Correa, *supra* nota 66, p. 199. Trata-se de uma opinião discutível. Não é o fato de que a distribuição de um produto é gratuita que faz dela uma operação não comercial. O uso comercial a que o Artigo 20 se refere é o mesmo do Artigo 16.1 e significa todas as práticas que o comerciante normalmente exerce – incluindo a distribuição gratuita de exemplares dos produtos. A distribuição gratuita de medicamentos por um hospital público ou uma organização caritativa é a última etapa de uma cadeia comercial que vai da coleta das matérias-primas até à entrega do produto ao consumidor. Todas as etapas nessa cadeia são operações comerciais. Em todas elas a marca segue diferenciando os produtos que identifica dos produtos concorrentes.

(c) Justificabilidade das exigências especiais

20.14. O terceiro elemento é o advérbio “injustificavelmente.”

“Justificar” tem, entre outros significados, o de “apresentar a razão de ser de (procedimento, modo de pensar, etc.) ou a explicação para (fato, etc.).”⁸²¹ Portanto, basta aos Membros da OMC demonstrar a existência de políticas públicas como base de exigências especiais que sobrecarreguem o uso de marcas para legitimá-las à luz do Artigo 20. A única condição que é imposta sobre essas exigências é que elas devem ter em vista algum objetivo que seja considerado “justo.” Isto significa que, apesar da grande margem de liberdade que os Membros têm de escolher as políticas públicas que irão condicionar as exigências que, por sua vez, sobecarregarão o uso das marcas, o Artigo 20 não lhes dá liberdade absoluta. Há objetivos que poderiam ser considerados

“injustos” por outros Membros da OMC, o que os tornaria “injustificáveis.” Por exemplo, exigências adotadas para atender objetivos que são proibidos à luz do GATT não poderiam ser justificáveis. Neste sentido, exigências visando estabelecer restrições disfarçadas ao comércio (Artigo 3(2) do Acordo TRIPS) ou que “constituam um meio de discriminação arbitrária [...] entre países” (GATT 1947, Artigo XX) não seriam “justificáveis” – por exemplo, a proibição de usar marcas em artigos de luxo ou em artigos essenciais cujo preço esteja acima de um máximo estabelecido pela lei. Essa exigência teria toda a aparência de ser arbitrária. Por outro lado, a palavra “justificável” não implica uma relação de causa e efeito entre a exigência e o objeto “justo” que se persegue. Nesta medida, portanto, justificabilidade opõe-se a necessidade, tal como esta é determinada pelos Artigos 3o e 8o.⁸²² Portanto, a “justificabilidade” dá muito mais liberdade aos Membros do que a “necessidade.” Claro, as indústrias afetadas pelos sobrecarregamentos gostariam de ver alguns elementos adicionais qualificando (e restringindo) os sobrecarregamentos aceitáveis, tais como “razoáveis” e “proporcionados.” No entanto, estes dois elementos estão associados ao conceito de “necessidade,” e não à noção de “justificabilidade.” Uma medida que é necessária é razoável por definição (o objetivo é que pode não o ser). Quando uma medida é considerada desproporcionada, é porque ela é desnecessariamente excessiva, isto é, o mesmo objetivo poderia ser atingido por meio de uma

⁸²¹ MINI AURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008).

⁸²² Ver *supra*, os parágrafos 3.19 *et seq.*

medida proporcionada.⁸²³ Cabe a cada Membro da OMC identificar os objetivos de política pública que considera justos, e, desde que esses objetivos não ofendam princípios e regras da OMC, os outros Membros não têm como contestar as exigências feitas e as suas consequências relativas às marcas. Por exemplo, a impressão obrigatória de fotos chocantes de um feto humano nos maços de cigarros pode ser considerada “desproporcionada” com relação ao objetivo de política pública sobre a qual a exigência assenta (diminuir o consumo de tabaco), e por isso “desnecessária” para os fins do Artigo 8.1, mas “justificável” para os fins do Artigo 20, em vista da seriedade (ou “justiça”) da ameaça à saúde causada pelo tabaco.

20.15. Note-se que este terceiro elemento deve ser analisado tendo em vista as exigências especiais e os respectivos objetivos de política pública. Ainda que a palavra “injustificavelmente” esteja colocada imediatamente antes de “sobrecarregado,” o que tem que ser justificado são as exigências. Afinal são estas que causam o sobrecarregamento do uso. As exigências buscam atingir objetivos justos (ou injustos). O sobrecarregamento é simplesmente uma consequência das exigências. Se o Artigo 20 dissesse apenas que o sobrecarregamento deveria ser justificável, não haveria quaisquer limites às exigências (exceto as que pudessem ser deduzidas dos exemplos incluídos no dispositivo).

20.16. Observe-se que, apesar de a noção de “necessidade” não se aplicar no contexto do Artigo 20 do Acordo TRIPS, ainda assim pode haver a tentação de invocá-la no contexto do Artigo 2.2 do Acordo TBT. O Artigo 2.2 do TBT determina que os regulamentos técnicos (incluindo o

Tobacco Plain Packaging Act – TPPA, da Austrália) “não serão mais restritivos ao comércio do que o necessário.” Há, pois, um requisito de necessidade, sem dúvida. Mas, em primeiro lugar, o mesmo Acordo TBT, no Artigo 2.5, determina que quando o regulamento técnico estiver em conformidade com uma norma internacional pertinente (como é o caso da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco – CQCT, da OMS), “presumir-se-á, salvo refutação, que o mesmo não cria um obstáculo desnecessário ao comércio.” Isto inverte, portanto, o ônus da prova. Caberá aos oponentes do TPPA provar que esta medida é desnecessária, e não à Austrália que ela é necessária. No que respeita às exigências especiais que sobrecarregam o uso das marcas, o primeiro imperativo é que sejam “justificáveis”, e não que sejam “necessárias”. A necessidade só entra em conta caso haja impacto sobre o comércio dos

823 Os Membros da OMC devem evitar medidas que desnecessariamente (ou desproporcionadamente) restrinjam os direitos de propriedade intelectual. Isto resulta da noção de equilíbrio entre direitos e obrigações, conforme dispõe o Artigo 7o.

produtos – e no caso de haver esse impacto (como é, aliás, o desejo das autoridades de saúde da Austrália), o ônus da prova de que não há necessidade cabe aos parceiros comerciais.

(d) Sobre-carregamento

20.17. O quarto elemento é o sobre-carregamento. A versão brasileira do Acordo diz que o uso da marca não será injustificavelmente “sobre-carregado.” Segundo o Mini Aurélio, isto significa que o uso da marca não deve ser “carregado em demasia.” A tradução não está de todo

incorreta, mas ficaria melhor se tivesse utilizado a palavra “onerado,” mais conforme com a palavra “encumbered,” utilizada na versão do Acordo em inglês (versão essa, repito, que foi a originalmente negociada).⁸²⁴ De qualquer maneira, nestes comentários será utilizada a variante da tradução brasileira – sobrecarregamento – para referir os encargos ou ônus que exigências especiais relativas ao uso das marcas podem impor. Como se disse acima, ao contrário das exigências, o sobrecarregamento refere-se diretamente ao uso da marca em operações comerciais. Exigências especiais podem gerar tipos diferentes de sobrecarregamentos. Quando essas exigências se referem à apresentação especial das marcas (produtos de tabaco, ou alimentos com conteúdo de alto conteúdo calórico ou de sal ou açúcar, ou bebidas alcoólicas), em termos de tamanhos ou cores ou em associação com anúncios públicos especiais (sobre os riscos à saúde, por exemplo), o sobrecarregamento consistirá na redução da exposição ou da proeminência da marca. O caráter distintivo relativo da marca não será perdido ou diluído, mas a marca perderá parte do seu poder atrativo. Quando essas exigências consistem em restringir o uso de marcas (como, por exemplo, a proibição de que os médicos receitem medicamentos designados por marcas), o sobrecarregamento gera a redução da lealdade à marca, e portanto as marcas que sejam líderes de mercado poderão sofrer redução nas vendas.

(e) Os três exemplos de exigências especiais que sobrecarregam o uso das marcas

20.18. O quinto elemento consiste nos exemplos de exigências especiais que sobrecarregam o uso das marcas. A primeira parte do Artigo 20 lista

três exemplos: (a) uso com outra marca (tal como no caso de marcas

824 WEBSTER'S COLLEGE DICTIONARY (Random House, Nova Iorque, 1991). As

outras duas versões oficiais apresentam também uma tradução mais correta:

“usage entravé,” em francês, e “no se complicará el uso,” em espanhol.

licenciadas sendo usadas em combinação com a marca do licenciado,

como se viu acima); (b) uso em uma forma especial (tais como

exigências relativas a formas e cores, tradução ou transcrição de palavras

estrangeiras); e (c) uso em detrimento da capacidade de distinguir da

marca (por exemplo, exigências permitindo a utilização de marcas

similares, baseadas em palavras descritivas de ingredientes ativos ou de

efeitos terapêuticos).

20.19. Cabe enfatizar que um dos três exemplos – o terceiro – refere-se

ao detrimento da capacidade da marca de distinguir os bens ou serviços

de uma empresa daqueles de outra empresa. Isto, na prática, leva a uma

situação que acaba por ser semelhante à da exclusão da patenteabilidade

nos termos do Artigo 27.2: ainda que a registrabilidade das marcas

afetadas pelas exigências especiais deva ser assegurada, as exigências

especiais podem fazê-las perder a capacidade distintiva. Pode-se até ver,

neste caso, uma demanda por um maior rigor na análise da justificativa

dessas exigências. No entanto, não é isto o que acontece no caso dos

esquemas de embalagens neutras, como se verá a seguir: todas as marcas

concorrentes são submetidas às mesmas exigências quanto ao tamanho e

à cor, e portanto elas continuam a ser relativamente distintivas dos

produtos que identificam *vis-à-vis* os produtos concorrentes. A rigor, o

que elas perdem é sua capacidade de atrair, ou caráter distintivo absoluto,

mas não a sua capacidade de distinguir, ou caráter distintivo relativo.

Claro, é inegável que quanto mais atrativa uma marca é, mais caráter distintivo tem. Um camelo engraçado, de óculos escuros, distingue melhor, sem dúvida, do que uma marca neutra, sem cor. Mas este é um aspecto secundário. A palavra CAMEL continua com capacidade distintiva face a MARLBORO, mesmo em caracteres reduzidos e sem cor.

20.20. A primeira parte do Artigo 20 convida a duas leituras antagônicas.

Uma interpretação é que os três exemplos contidos no Artigo 20 são exemplos de exigências que injustificavelmente sobrecarregam o uso das marcas em operações comerciais. As exigências dos Membros da OMC que caíssem nesses três exemplos seriam, portanto, proibidas. A outra interpretação é que aqueles três exemplos são exemplos de exigências sobrecarregadoras que, na falta de justificação – e só na falta de justificação – são proibidas. Mas, se uma justificativa for apresentada, então outras exigências que sejam refletidas nesses três exemplos são permitidas.

20.21. A história das negociações parece indicar que a segunda opção se enquadra melhor no objetivo do Artigo 20. O elemento que leva a esta conclusão está na inclusão da palavra “injustificavelmente,” a qual, até Bruxelas, estava entre colchetes.⁸²⁵ Não faria sentido dispor que exigências especiais, desde que justificáveis, são aceitáveis, exceto aquelas três enunciadas como exemplos. Se o objetivo do dispositivo fosse esse, então em vez de dizer “tais como,” ele diria “exceto.” O emprego das palavras “tais como” significa que aqueles três exemplos

são ilustrações de exigências especiais que podem ser justificadas e, portanto, aceitas.

20.22. Esta interpretação é confirmada pela qualificação atribuída às exigências. O Artigo 20 não se refere a qualquer tipo de exigência. Ele só se refere a exigências “especiais.” Exigências especiais são aquelas aplicadas só a alguns produtos, tomando em consideração objetivos de políticas públicas. Essas exigências são “especiais” no sentido de que dizem respeito a aspectos particulares da legislação (tais como saúde, nutrição, segurança), e não à lei de marcas.⁸²⁶ Por isso, as exigências que o Artigo 20 menciona aplicam-se só a certos produtos, como já se viu, e não a todos.

3. O ARTIGO 20 E AS RECLAMAÇÕES POR NÃO VIOLAÇÕES

20.23. Tanto o Artigo 8.1 quanto o Artigo 20 dizem respeito a possíveis restrições relativas ao uso de ativos intangíveis – exceções externas, como vimos. No entanto há três diferenças entre os dois dispositivos : (i) o Artigo 8.1 aplica-se a todos os direitos de propriedade intelectual enquanto o Artigo 20 está circunscrito às marcas ; (ii) o Artigo 8.1 refere-se a medidas que são “necessárias” enquanto o Artigo 20 se refere a medidas “ justificáveis” ; e (iii) o Artigo 8.1 determina que as medidas em questão sejam compatíveis com as disposições do Acordo TRIPS – o que tem um impacto sobre o tema das reclamações por não violações – enquanto o Artigo 20 não contém semelhante determinação – o que pode gerar questões tanto de não violação quanto de violação. Em outras palavras, o Artigo 8.1 prevê imunidade contra reclamações por não

⁸²⁵ Ver *supra* o parágrafo 20.9.

826 A lei de Omã, de 2007, no entanto, transpôs as disposições do Artigo 20 na sua lei de marcas, mediante uma autorização dirigida ao Ministro da Saúde. Ver, *infra*, o parágrafo 20.30. Uma vez que as medidas não deixam de ter impacto sobre as regras aplicáveis às marcas, não é raro que elas gerem alguma norma correspondente nas leis de marcas. Foi também o caso da Austrália, que não só aprovou uma lei específica sobre a embalagem e a rotulagem de produtos de tabaco, mas também introduziu alterações nas leis de marcas e de desenhos industriais.

violações enquanto o Artigo 20 não o faz, mesmo que as medidas sejam consideradas justificáveis.⁸²⁷

4. RELAÇÃO ENTRE OS ARTIGOS 20 E 17

20.24. Viu-se atrás que o caráter distintivo da marca tem duas modalidades: o caráter relativo, que se refere à capacidade da marca distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outra empresa, e o caráter absoluto, que se refere à atratividade e ao prestígio da marca. O terceiro exemplo da primeira parte do Artigo 20 só se refere à primeira modalidade, isto é, ao caráter distintivo em termos relativos. Incluem-se, portanto, neste exemplo, as normas de certos países permitindo o uso de marcas similares relativas a medicamentos. Mas o uso de uma marca em tamanho reduzido e/ou numa só cor, ou a proibição de usar fotos de bebês, não causa a perda de caráter distintivo relativo, e sim a perda de caráter distintivo absoluto. Essa marca, como já se disse, continua a ser relativamente distintiva – posto que as outras marcas dos produtos concorrentes também são obrigadas a serem apresentadas no mesmo tamanho e cor. De qualquer maneira, a perda do caráter distintivo

– relativo ou absoluto – não é obstáculo à adoção de exigências especiais.

Ao contrário do Artigo 17, que exige um teste de três passos para se admitir que terceiros usem a marca do titular – e sendo que um dos passos desse teste é a aferição da proteção dos legítimos interesses do titular, entre os quais está a preservação do caráter distintivo (relativo e absoluto) – o Artigo 20 impõe um teste de um passo só para se verificar a licitude do sobrecarregamento do uso da marca do titular pelo próprio titular. Esse passo é a aferição da justificabilidade. Como o Artigo 20 diz, os Membros podem até adotar medidas que atuem em detrimento (parcial ou total) do caráter distintivo das marcas. Mas só o podem fazer se tiverem uma justificativa.

827 A este comentário deve-se acrescentar a nota de que as queixas por não violação estão sob moratória. Ver os comentários ao Artigo 64, *infra*. Numa nota resumindo os debates sobre reclamações por não violações relativas ao Acordo TRIPS, o Secretariado da OMC apresentou uma lista de várias circunstâncias que os Membros acreditavam que não poderiam ocorrer não violações consideradas as expectativas que os Membros tinham antes da entrada do Acordo em vigor.

Uma dessas circunstâncias era o uso de marcas de tabaco em publicidade:

“Outro Membro respondeu com este exemplo: Proibições de publicidade de cigarros poderiam facilmente ter sido previstas na época das negociações dos TRIPS. Muitos países ou já tinham adotado essas proibições ou estavam ativamente discutindo-as. [nota omitida].”

Ver *Non-Violation and Situation Complaints – Summary Note by the Secretariat*, IP/C/W/349/Rev.2, de 19 de outubro de 2012.

20.25. É por isso que, ao contrário do Artigo 17, o Artigo 20 não se refere

à necessidade de levar em conta os legítimos interesses dos titulares das marcas.⁸²⁸ A razão é que o interesse legítimo em preservar o caráter distintivo da marca, como já se explicou, é apenas um de entre os vários legítimos interesses que o Artigo 17 cobre. Os outros interesses legítimos de que o Artigo 17 se ocupa não são relevantes para os fins do Artigo 20, os quais dizem respeito a restrições ao uso das marcas pelos seus titulares, e não a exceções aos direitos exclusivos em face do uso das marcas por terceiros não autorizados. Por exemplo, como já se observou acima, outro interesse legítimo dos titulares de marcas é a preservação do valor econômico das marcas. Esse interesse, no entanto, não é levado em conta para os fins do Artigo 20, o qual admite exigências especiais justificáveis que efetivamente levam a marca a perder valor econômico. Essa perda pode até ser um objetivo procurado pelas exigências especiais. No caso de tabaco, os governos querem que as respectivas

⁸²⁸ Parece que a delegação dos Estados Unidos não aceitaria este entendimento. Na revisão da legislação de implementação da Guatemala, os Estados Unidos colocaram a seguinte pergunta:

“Por favor descreva em detalhe quaisquer limitações ou exigências especiais que se aplicam sob as leis da Guatemala e indique como essas limitações levam em contra os interesses ilegítimos [*sic*] do titular da marca e de terceiros.”

Ver IP/Q2/GTM/1, de 11 de maio de 2001, p. 50. A pergunta sugere que as exigências especiais (sob o Artigo 20), assim como as exceções (sob o Artigo 17), são (ou deveriam ser) condicionadas por considerações relativas aos interesses legítimos. É interessante observar que as CE fizeram uma pergunta

geral sobre requisitos especiais a alguns países em desenvolvimento (“Por favor descreva os requisitos especiais, se tiver, prescritos por sua legislação relativos ao uso de uma marca.”), a qual foi geralmente entendida como se referindo ao uso efetivo para os fins do Artigo 19.1, ainda que as CE tivessem também feito uma pergunta específica sobre o uso das marcas para os fins de manter o seu registro. A falta de entendimento do real significado daquela pergunta não permitiu obter uma ideia geral de como os países em desenvolvimento implementaram o Artigo 20. O caso da Guatemala é particularmente sintomático, visto que os Estados Unidos e a Guatemala haviam tido já uma divergência sobre esta questão, como se explicará abaixo. Ver *infra* nota 864. Por alguma razão as CE não quiseram insistir na questão, o que poderiam ter feito através de uma pergunta de seguimento. Ver, *e.g.*, IP/Q2/CIV/1, de 1 de maio de 2003, p. 11, IP/Q2/DOM/1, de 25 de fevereiro de 2002, p. 22, e IP/Q2/GTM/1, de 11 de maio de 2001, p. 22. O Chile, respondendo a essa mesma pergunta, referiu-se à exigência de o sinal protegido ser acompanhado pelas palavras “Marca registrada,” as letras “M.R.” ou o símbolo ®, como condição para a possibilidade de se invocar medidas criminais de proteção das marcas. Ver IP/Q2/CHL/1, de 7 de junho de 2001, p. 11. Ver *infra* no parágrafo 20.33 uma discussão sobre a incompatibilidade desta medida com o Acordo TRIPS.

marcas percam atratividade. Para muitos governos, a proteção da força atrativa não é questão a ser considerada, posto que a sua perda é justificada (e desejada) em vista da natureza prejudicial dos produtos. No caso de produtos farmacêuticos, os governos querem preservar o seu caráter distintivo por razões de saúde pública (para que não haja confusões na hora de comprar medicamentos), mas eles também querem

impedir a criação da lealdade à marca, e por isso medidas são tomadas para reduzir a sua força econômica.

5. SIGNIFICADO DA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 20

20.26. O efeito da segunda parte do Artigo 20 é isentar a exigência especial aí mencionada (isto é, a exigência de que uma marca “que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa”) do teste da justificabilidade. Segue-se, portanto, que se o uso (obrigatório) de duas marcas em conjunto refletir ou implicar um vínculo, essa exigência não se torna necessariamente incompatível com o Acordo. O que acontece é que a noção da vinculação faz com que a exigência perca a isenção do teste da justificabilidade. Nesse caso, a exigência teria que ser justificada.

20.27. A segunda questão resulta da noção de “vinculadamente.” A situação de que trata este requisito, como se explicou acima, refere-se ao uso de duas marcas que pertencem ao mesmo titular.⁸²⁹ Trata-se de um assunto que geralmente aparece no setor farmacêutico e o seu objetivo é ajudar médicos e veterinários a melhor identificar um certo produto. No Brasil, como se explicou, a lei anterior exigia que uma marca “específica” e uma marca “genérica” fossem usadas em conjunto (a “marca genérica” era definida como a marca que identificava uma série

⁸²⁹ Segue-se que a segunda frase do Artigo 20 não “serve um objetivo de desenvolvimento,” como afirmou um comentário ao Acordo. Ver ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469, p. 247. Segundo esse comentário, a ideia por trás da segunda frase do Artigo 20 é permitir que um licenciado local anuncie e informe

os consumidores de que o produto em questão, mesmo se designado por uma marca estrangeira, foi produzido localmente. *Id.* No entanto, o uso simultâneo de duas marcas pertencendo a dois titulares diferentes é objeto da primeira frase (“uso com outra marca”). A identificação dos fabricantes é exigida pelas leis nacionais, com uma variedade de objetivos: fiscalizar o pagamento de impostos, proteger os consumidores, verificar o cumprimento de normas técnicas, etc. A segunda frase corresponde a uma realidade que existia em alguns países em desenvolvimento, nomeadamente no Brasil, e não tem outro significado fora desse apertado contexto.

ou linha de produtos (ou serviços) na qual o produto específico se inseria), sendo que ambas as marcas pertenciam ao mesmo titular. O Artigo 20 segue um caminho um pouco diferente e permite a conjunção de uma marca específica com uma marca que de algum modo – mesmo se essa não é a sua função primordial – identifica o fabricante ou o distribuidor do produto específico. Ainda que a segunda frase do Artigo 20 contenha um erro de técnica jurídica (as marcas, como tais, não identificam empresas; só os nomes comerciais o fazem), a referência a uma marca identificando uma empresa significa uma marca que contém o nome comercial ou parte do nome comercial do seu titular.⁸³⁰ Na prática, esta era a mesma solução do Código brasileiro de 1971, pois as marcas “genéricas” eram, na maior parte dos casos, marcas que continham o nome comercial da empresa e identificavam todos os produtos que ela produzia. Se as duas marcas pertencem ao mesmo titular, e se uma das marcas identifica o produtor ou distribuidor, não há como evitar um vínculo entre o produto e o fabricante (aliás, a intenção

é exatamente a de criar o vínculo na mente do consumidor ou de quem é responsável por recomendar o uso do produto). Tão pouco se pode evitar que se forme um vínculo entre as duas marcas, do ponto de vista substantivo ou conceitual, na medida em que o consumidor aprenderá que as duas marcas pertencem ao mesmo titular. Mas não é a este tipo de vinculação que o Artigo 20 se refere. O Artigo 20 quer evitar o estabelecimento de um vínculo formal entre as duas marcas, de modo a que, quando usadas em conjunto nas embalagens e nos rótulos, elas pareçam ser uma só. Esse vínculo destruiria a identidade (e, conseqüentemente, o caráter distintivo, tanto relativo quanto absoluto) das duas marcas. Assim, aqui temos mais uma instância em que a isenção estabelecida pela segunda parte do Artigo 20 à exigência de usar em conjunto duas marcas do mesmo titular desaparece: caso esse uso crie um vínculo formal das marcas, a ponto de fazê-las parecer uma só, o Membro em questão terá que justificar a exigência.

830 Na última fase das negociações, os chamados países Quad (os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e as CE) propuseram corrigir o texto do Artigo 20, mediante a substituição das palavras “use of the trademark identifying” [“uso da marca identificando] com as palavras “identification of” [“identificação de”]. Se a alteração tivesse sido aceita, “uma exigência requerendo o uso da identificação da empresa” necessariamente significaria tanto um nome comercial quanto uma marca contendo parte desse nome comercial, e assim o Artigo 20 ficaria compatível com o Artigo 15.1 No entanto, alguns PMDR resistiram a essa alteração. Eles tinham talvez um bom motivo. O motivo era que o erro tinha sido originado pelas propostas de três dos membros do Quad, as quais se referiam às

marcas como indicações de proveniência ou origem. Os PMDR suspeitaram, portanto, de que poderia haver uma segunda intenção por trás da mudança.

6. A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 20 – INTERPRETAÇÃO E PRÁTICA

20.28. O Artigo 20 está no centro de políticas públicas em vários campos, como produtos farmacêuticos, saúde e cultura. Tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento o têm invocado em busca de soluções jurídicas para a implementação dessas políticas.

20.29. O Grupo Especial em *Indonésia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry*⁸³¹ analisou o Artigo 20 para verificar se um Membro da OMC podia impor a adoção de uma marca nacional, em detrimento de uma marca estrangeira notoriamente conhecida, como condição para o titular da marca estrangeira se beneficiar de determinados incentivos financeiros. O governo da Indonésia criou um sistema de incentivos fiscais para as empresas (tanto nacionais quanto estrangeiras) que desejassem abrir no país uma fábrica de automóveis. Uma das condições para que as empresas pudessem receber os incentivos era que adotassem uma marca nacional. Os Estados Unidos alegaram que a proibição de usar marcas estrangeiras notoriamente conhecidas constituía uma violação do Artigo 20.⁸³² O Grupo Especial rejeitou o argumento, explicando que as empresas estrangeiras que se submetiam às exigências quanto à marca faziam-no para ganhar favores fiscais. Isto é, elas não eram obrigadas a deixar de usar as suas marcas – bastaria para isso que não se habilitassem aos incentivos. O Grupo Especial disse ainda que a explicação dos Estados Unidos não era suficiente para

convencê-lo de que o fato de uma empresa estrangeira necessitar de abrir mão de sua marca para receber incentivos constituía uma exigência especial nos termos do Artigo 20.”⁸³³

20.30. Vários Membros da OMC, durante a revisão da legislação de implementação, indicaram que o Artigo 20 não impede a tomada de medidas impondo condições especiais sobre o uso de marcas que são similares a outras marcas (uso simultâneo), de modo a evitar o engano e

⁸³¹ *Indonesiã – Certain Measures Affecting the Automobile Industry*, relatório do Grupo Especial (WT/DS59/R, de 2 de julho de 1998) adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS59/9, de 28 de julho de 1998).

⁸³² Havia também uma questão relativa aos períodos de transição e à cláusula de congelamento, de acordo com o Artigo 65.5. Mas, uma vez que o Grupo Especial não encontrou nenhuma violação do Artigo 20, não houve redução do nível de compatibilidade das leis da Indonésia com o Acordo TRIPS.

⁸³³ *Id.* parágrafos 14.276-277.

a confusão. Esse Membros foram a Islândia,⁸³⁴ a Suécia,⁸³⁵ a Dinamarca,⁸³⁶ a Finlândia⁸³⁷ e a Noruega.⁸³⁸ A Suécia observou, a este respeito, que o uso de uma marca de maneira consideravelmente diferente da marca tal como registrada era um tema para o Artigo 19.1 (uso efetivo para fins da manutenção do registro), e não do Artigo 20.⁸³⁹

20.31. Houve também debates sobre o Artigo 20 no contexto de exigências impostas por alguns Membros da OMC relativas à tradução e à transcrição de marcas estrangeiras. Em princípio, de acordo com o Artigo 6 *quinquies* da Convenção de Paris em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS, os Membros da OMC não devem impor alterações

na forma das marcas registradas em outros Membros: estas deveriam ser aceitas “tais e quais.” Esta regra aplica-se à forma de marcas “consistindo em números, letras, sobrenomes, nomes geográficos, palavras escritas ou não escritas em certo idioma ou grafia, e outros sinais pelos quais a marca é formada.”^{840/841} No entanto, exigências relativas ao uso de palavras traduzidas não são necessariamente proibidas pelo Artigo 20 quando são justificáveis por razões de política cultural da preservação de idiomas nacionais – embora isto não faça muito sentido no mundo globalizado em que vivemos. Tratar-se-ia de um tema de ordem pública (a chamada “exceção cultural”) que se sobrepõe à obrigação de registrar marcas estrangeiras “tais e quais,” de acordo com o Artigo 6 *quinquies*(B)(3). No entanto, mesmo países que tradicionalmente têm adotado uma “exceção cultural,” no sentido de tomar medidas de preservação da sua língua e da sua cultura contra o impacto da comercialização de produtos importados, têm preferido impor exigências especiais de modo a não envolver o Artigo 20 diretamente. Por exemplo, os Estados Unidos fizeram a seguinte pergunta ao Canadá:

“De acordo com a Carta da Língua Francesa (1977, Província de Quebec), marcas registradas por empresas no Quebec devem estar na língua francesa a menos que não exista equivalente na

⁸³⁴ Ver IP/Q2/ISL/1, de 21 de janeiro de 1997, p. 6.

⁸³⁵ Ver IP/Q2/SWE/1, de 24 de outubro de 1997, p. 2.

⁸³⁶ Ver IP/Q2/DNK/1, de 13 de outubro de 1997, p. 3.

⁸³⁷ Ver IP/Q2/FIN/1, de 12 de agosto de 1997, pp. 2-3.

⁸³⁸ Ver IP/Q2/NOR/1, de 24 de setembro de 1997, p. 6.

839 Ver IP/Q2/SWE/1, of 24 de outubro de 1997, p. 6.

840 Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 111.

841 Na segunda rodada de debates que levaria ao Acordo, a Austrália propôs que “[a] proteção do direito de usar uma marca não deveria ser recusada pelo motivo de ser utilizada em outro país ou ser expressa num idioma estrangeiro.” Ver *Standards and Norms for Negotiations on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication from Australia*, MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 4.

língua francesa para a marca. Por favor explique como esta disposição é compatível com o Artigo 20 do Acordo TRIPS, que dispõe que o uso de uma marca não se injustificavelmente sobrecarregado por exigências especiais, tais como o uso da marca numa forma especial.”

O Canadá respondeu:

“O Artigo 51 da *Carta da Língua Francesa* requer que ‘Toda a inscrição num produto, ou seu recipiente ou sua embalagem, ou num folheto, brochura ou cartão fornecido com ele [...] deve ser redigida em Francês [...]’. No entanto, de acordo com o Artigo 53 da mesma lei, o Governo do Quebec está autorizado a fazer derrogações específicas da regra geral. O *Regulamento Relativo a Linguagem do Comércio e do Negócio* (parte do Decreto 1756-93, de 8 de dezembro de 1993, publicado na *Official Gazette* de Quebec, de 22 de dezembro de 1993), prevê que as marcas reconhecidas à luz da Lei de Marcas podem ser escritas exclusivamente num idioma que não o francês, exceto se uma

versão em francês da marca tiver sido registrada. Portanto, não se trata de uma instância de sobrecarregamento por exigências especiais.”⁸⁴²

A França, por exemplo, observou que a sua lei também tinha requisitos relativos à tradução para o francês de palavras e expressões acompanhando marcas registradas, mas esses requisitos não se aplicavam às marcas em si mesmas.

20.32. Vale observar que a discussão sobre traduções e transcrições de marcas estrangeiras diz mais respeito ao tema do seu registro e proteção, do que propriamente ao seu uso. Trata-se pois de um tema que é mais apropriado para a análise do âmbito dos parágrafos 1o e 2o do Artigo 15 do que do Artigo 20. Da mesma forma a questão do maior ou menor caráter distintivo exigido às marcas, e a condição a ele associada da *veracidade* das marcas, também pertencem ao Artigo 15.1. Por um lado, em alguns países exige-se um menor caráter distintivo das marcas de produtos farmacêuticos. A razão disso é que, se sujeitos a receita médica, as marcas dirigem-se aos médicos, não aos pacientes. Se não exigem receita médica, de qualquer maneira, em princípio, deverá haver a intermediação de um farmacêutico na sua venda. Ambos os profissionais devem fazer suas escolhas não baseados na marca, mas na informação técnica que dispõem sobre o medicamento. Segue-se que a exigência de rigor quanto ao caráter distintivo das marcas de medicamentos não é tão grande quanto a relativa aos produtos que são vendidos diretamente aos consumidores. Neste sentido, o art. 80 da Lei no. 5.772/71 dispunha que “Poderão ser

⁸⁴² Ver IP/Q2/CAN/1, de 20 de junho de 1997, p. 14.

registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor.” Também o art. 3.4 da RDC no. 333, de 2003, da ANVISA dispunha que “Pode ser utilizado nome assemelhado a outro já registrado desde que se diferencie por no mínimo 3 letras distintas, presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito.” Além disso, há marcas farmacêuticas compostas a partir dos nomes das partes do corpo humano sobre os quais os produtos devem exercer efeitos terapêuticos, ou combinando os nomes comuns dos respectivos ingredientes. Trata-se de palavras que são publicamente disponíveis e, por isso, quem os usa para formar uma marca, satisfaz-se com uma marca menos distintiva. Mas, por outro lado, em alguns países prevalece uma orientação contrária. Nesses países o argumento é que, por causa da ameaça à saúde que pode resultar da confusão entre marcas de produtos farmacêuticos, exige-se um maior rigor na diferenciação desses produtos. Dá-se a esta orientação o nome de *doctrine of greater care*, ou regra do maior cuidado. Esta orientação prevalece nos Estados Unidos⁸⁴³ e foi introduzida no Brasil pela ANVISA,⁸⁴⁴ a qual modificou assim a sua orientação anterior. De qualquer maneira, vale a pena repetir, trata-se aqui de questões de registrabilidade e de proteção da marca, não de mero uso (ainda que não caiba à ANVISA dispor sobre o tema de registrabilidade das marcas – mas as marcas que não passem o crivo da ANVISA não poderão ser usadas, e nem podem ter invocado o Artigo

19.1 a seu favor, pois o descumprimento das normas da ANVISA não poderia ser considerado uma circunstância alheia à vontade dos titulares de marcas registrada no INPI em desconformidade com a regra da agência sanitária).

20.33. O Artigo 20 já foi também invocado com respeito ao requisito do uso de marcas registradas com símbolos indicando a existência de um registro em vigor (como, por exemplo, ®). O Chile, por exemplo, informou que o uso desse símbolo constitui uma condição para a propositura de procedimentos penais em caso de contrafação.⁸⁴⁵ A China informou que a sua lei de marcas dispunha sobre o uso desse símbolo,

⁸⁴³ Ver David Johnson *et alii*, *Trademarks and the Concept of Greater Care*, 64 Trademark Reporter 26 (1974).

⁸⁴⁴ Ver ANVISA, RDC no. 59, de 10 de outubro de 2014, disponível em <bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0059_10_10_2014.pdf>.

⁸⁴⁵ Ver IP/Q2/CHL/1, de 7 de junho de 2001, p. 11. Este dispositivo foi mantido na última revisão da lei de propriedade industrial do Chile (Lei 19.039, versão de 2006), art. 25.

mas como uma medida opcional.⁸⁴⁶ O critério adotado pelo Chile poderia ser contestado de acordo com o Artigo 5(D) da Convenção de Paris, em combinação com os Artigos 2.1 e 61 do Acordo TRIPS. Com efeito, a adoção de procedimentos penais com respeito à contrafação voluntária de marcas em escala comercial é obrigatória, nos termos do Artigo 61. E, de acordo o Artigo 5(D) da Convenção, o reconhecimento do direito à proteção (incluindo a proteção contra a contrafação voluntária mediante procedimentos penais) não pode depender da indicação do

registro da marca protegida.

20.34. A China foi questionada sobre um dispositivo da sua lei de marcas, segundo o qual determinados produtos tinham que ser obrigatoriamente acompanhados de marcas registradas. A China respondeu que o Artigo 6o da sua lei⁸⁴⁷ nada tinha a ver com o Artigo 20 (e por isso nada havia que justificar).⁸⁴⁸ No mesmo sentido houve uma troca de pontos de vista entre os Estados Unidos e a Áustria. Os Estados Unidos perguntaram sobre o Artigo 3o da lei austríaca que parecia condicionar o registro de marca à obrigação dos produtos por ela designados serem fabricados na unidade industrial do titular da marca. A Áustria respondeu que essa condição era relativa ao registro, e não ao uso da marca, e, portanto, a invocação do Artigo 20 nesse contexto era descabida.⁸⁴⁹

20.35. Uma medida interessante de implementação do Artigo 20 encontra-se na Seção 40(4) do Decreto Real 67/2008 sobre Direitos de propriedade Industrial e sua Proteção para o Sultanato de Omã, o qual dispõe:

“O Ministro da Saúde pode tomar medidas para limitar o uso de marcas com o objetivo de facilitar a receita de e o acesso a produtos farmacêuticos genéricos, ou com o objetivo de

⁸⁴⁶ Ver IP/Q2/CHN/1, de 10 de dezembro de 2002, p. 15.

⁸⁴⁷ O Artigo 6 da Lei de Marcas da China, de 2001 – mantido na revisão de 2013 (portanto, ainda em vigor) – dispõe:

“Para os produtos, conforme determinação pelo Estado, que devem ostentar uma marca registrada, é obrigatório solicitar o registro de marca. Se o registro de marca não for concedido, esses produtos não

podem ser vendidos no mercado.”

848 Ver IP/Q2/CHN/1, de 10 de dezembro de 2002, p. 29.

849 Ver IP/Q2/AUT/1, de 13 de agosto de 1997, p. 2. A Áustria acrescentou que estava então em discussão um projeto de lei que eliminaria esse dispositivo. *Id.*

Mas o artigo da lei austríaca poderia ser questionado à luz do Artigo 15.3, no sentido de que se os depositantes não têm que fazer prova de uso efetivo para depositar um pedido, não deveriam então ser obrigados a ter um estabelecimento industrial antes que o período de uso obrigatório expirasse. No fundo, o dispositivo da lei austríaca confundia a função da marca – a qual, conforme se explicou, não serve para designar a origem ou proveniência dos produtos.

desencorajar o consumo público de bens que são considerados prejudiciais à saúde, desde que essas medidas não prejudiquem o uso ou a capacidade de marcas utilizadas com relação a esses bens ou serviços de distinguir os bens de uma empresa daqueles de outra empresa.”

A lei de Omã, por um lado, é muito ampla, na medida em que implica a autoridade do Ministro da Saúde para impor exigências especiais sobre o consumo – portanto, sobre a comercialização – de todos os produtos que sejam considerados prejudiciais à saúde. Mas, por outro lado, protege o caráter distintivo relativo das marcas. Neste sentido, a lei de Omã é mais restritiva que o Artigo 20, posto que não aceita a diminuição desse caráter, mesmo que com justificativa.

20.36. Outro exemplo da implementação do Artigo 20 está na Seção 17.2.3 do Acordo de Livre Comércio entre os Estados Unidos e o Chile, o qual dispõe:

“De acordo com o Artigo 20 do Acordo TRIPS, cada Parte assegurará que quaisquer medidas determinando o uso de termos usuais em linguagem comum como o nome comum do produto (“nome comum”) incluindo, *inter alia*, requisitos relativos ao tamanho, colocação, ou estilo do uso da marca em relação ao nome comum, não prejudiquem o uso ou eficácia das marcas usadas em relação a esse produto.”

Este dispositivo parece referir-se ao uso obrigatório dos nomes comuns dos ingredientes de produtos farmacêuticos em conjunto com marcas. Tal como a lei de Omã, o Acordo EUA-Chile também é mais restrito do que o Artigo 20, no sentido de que exige a preservação do caráter distintivo relativo das marcas.

7. O ARTIGO 20 E A SAÚDE PÚBLICA

20.37. O setor em que o Artigo 20 tem adquirido maior importância – e se tem tornado mais controverso – é o da saúde pública. Três áreas têm sido particularmente afetadas por exigências especiais adotadas por Membros da OMC: (a) produtos farmacêuticos; (b) nutrição; e (c) tabaco. Vejamos agora brevemente algumas dessas exigências especiais e como elas podem ser justificadas (ou não) à luz do Artigo 20.

(a) Sobrecarregamentos afetando o uso de marcas de produtos farmacêuticos

20.38.

Em 1997 as CE informaram o Conselho para TRIPS de que

“A política da Agência Europeia para a Avaliação de Medicamentos é que um solicitante de autorização de

comercialização de produtos medicinais, nos termos do

Regulamento do Conselho (CEE) 2309/93, deve adotar uma única marca para uso em toda a Comunidade para esses produtos.

A Agência, no entanto, não impõe quaisquer exigências sobre o uso da marca única com relação a esses produtos que conflitem com o Artigo 20 do Acordo TRIPS. Os usuários do procedimento centralizado não são obrigados, por exemplo, a usar as suas marcas com outra marca, a usá-las numa forma especial ou a usá-las em detrimento ao caráter distintivo das marcas em questão.”⁸⁵⁰

Respondendo a uma pergunta de seguimento dos Estados

Unidos, as CE esclareceram que se uma companhia tivesse uma marca registrada diferente para o mesmo produto medicinal em um dos Estados Membros antes da promulgação do Regulamento do Conselho (CE) 40/94 e Regulamento do Conselho (CEE) 2309/93, essa companhia tinha direito a usar e manter o registro dessas marcas. “O Regulamento do Conselho (CE) 40/94 não substituiu os sistemas de marcas dos Estados Membros, nem o Regulamento do Conselho (CEE) 2309/93 substitui os procedimentos de autorização de comercialização de produtos farmacêuticos num determinado Estado Membro.”⁸⁵¹

Vários Membros da OMC adotaram também medidas que visam reduzir a lealdade dos consumidores (e dos médicos) às marcas com relação a produtos farmacêuticos. Uma medida que é comum a alguns Membros é o estabelecimento de regras limitando (ou mesmo proibindo) a possibilidade de citar marcas nas receitas médicas de medicamentos. Este

tipo de medidas foi considerado pela Suíça uma violação do Artigo 20 por

ocasião da revisão das políticas de comércio do México:

“No entanto, alguns problemas haviam surgido em conexão com

o novo regulamento de implementação à luz da Lei de Saúde;

este foi elaborado para facilitar a importação de produtos

farmacêuticos, mas também continha novas regras sobre

produtos genéricos que buscavam tornar obrigatório o uso de

nomes genéricos pelo médico que prescrevesse uma receita. Isto

podia prejudicar o uso de marcas, e era claramente contrário ao

Artigo 20 do Acordo TRIPS. Contatos haviam sido estabelecidos

nos últimos meses para tentar resolver este problema, o qual

850 Ver IP/Q2/EEC/1, de 1 de outubro de 1997, p. 9.

851 *Id.*

prejudicava muito a indústria suíça. O representante [da Suíça]

solicitou mais detalhes sobre as novas disposições.”⁸⁵²

A resposta do México foi que, como país em desenvolvimento,

gozava então do período de transição.⁸⁵³

O Artigo 20 não é contrário a este tipo de medidas, as quais visam

reduzir a lealdade às marcas e assim permitir uma maior seleção entre

medicamentos concorrentes. Em última análise, estas medidas reduzem o

poder de mercado de produtos de referência e facilitam o acesso aos

produtos genéricos. O Ministério da Saúde da Argentina, em 2002, adotou

uma exigência semelhante: todas as receitas escritas por médicos devem

conter o nome genérico do medicamento ou sua designação genérica

internacional.⁸⁵⁴ Se o médico ou o dentista optar por receitar um produto

de marca, ele deve primeiro escrever o nome genérico, seguido da marca.

Mas neste caso o médico ou dentista deve declarar, por escrito, a razão que

o faz receitar o produto de marca.⁸⁵⁵ Uma lei posterior seguiu uma

orientação ligeiramente diferente. As receitas devem conter ainda o nome

genérico do medicamento.⁸⁵⁶ Opcionalmente, as receitas podem também

indicar um produto de marca. Mas, neste caso, o farmacêutico, se assim

for solicitado pelo consumidor, deve trocar o produto de marca por um

genérico mais barato.⁸⁵⁷ Se a receita não contiver o nome genérico, será

considerada sem efeito, e portanto o consumidor não terá direito ao

reembolso pelo sistema de saúde pública.⁸⁵⁸ O Uruguai, em 2002, adotou

⁸⁵² Ver *Trade Policy Review – Mexico, Minutes of Meeting*, WT/TPR/M/29, de

16 de dezembro de 1997, p. 19.

⁸⁵³ *Id.* p. 38. O período de transição não serviria de desculpa tendo em vista a

cláusula de congelamento do Artigo 65.5. Mas parece que o México adotou

depois (em 1998) uma nova regra. De acordo com o Regulamento sobre

Ingredientes para a Saúde daquele país, os médicos devem escrever o nome

genérico de ingredientes ativos nas receitas, mas, se assim o desejarem, podem

também escrever as marcas de sua preferência (Artigo 31, I). O texto do

Regulamento

está

disponível

em

<www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ris.html>.

⁸⁵⁴ Resolução 326/2002 do Ministério da Saúde da Argentina, art. 1. O texto está

disponível em <salud.bioetica.org/genericos3.htm> (acessado em 19 de maio de

2015).

855 *Id.*, art. 2.

856 Lei no. 25.649, de 28 de agosto de 2002, art. 2o. O texto desta lei encontra-se em <www.anmat.gov.ar/fna/25649.asp>.

857 *Id.*

858 *Id.* art. 3.

uma regra semelhante.⁸⁵⁹ E em 2004 o Ministro da Saúde do Perú anunciou a adoção de regra nesse mesmo sentido.⁸⁶⁰

20.39. Outra exigência especial – que, desta vez, leva ao

sobrecarregamento absoluto de proibir o uso de marcas – foi adotada pelo

Brasil com relação aos produtos farmacêuticos genéricos. A chamada Lei

dos Genéricos, de 1999, dispõe:

“Artigo 3, XXI – Medicamento Genérico – medicamento

similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende

ser com este intercambiável, geralmente produzido após a

expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros

direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança

e qualidade, *e designado pela DCB* [Designação Comum

Brasileira] *ou, na sua ausência, pela DCI* [Designação Comum

Internacional].”⁸⁶¹ (ênfase acrescentada)

Em outras palavras, os medicamentos genéricos, no Brasil, não

podem ser designados por marcas, mas apenas por seus nomes genéricos

ou não proprietários. Além disso, a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA) também adotou exigências relativas à embalagem de

medicamentos genéricos, incluindo regras relativas ao tamanho e às cores

de certos caracteres.

20.40. Todas estas medidas são compatíveis com o Artigo 20 (apesar da opinião da Suíça) na medida em que são justificáveis como soluções que visam aumentar o consumo de produtos genéricos, pondo pressão sobre os preços de produtos de marca e reduzindo o ônus que a compra de produtos farmacêuticos impõe sobre os orçamentos governamentais da saúde. A redução do efeito apelativo das marcas registradas nas embalagens e nos rótulos incentiva os pacientes a ter a mesma confiança nos produtos genéricos que nos produtos de referência. Neste sentido, vários Membros da OMC têm feito exigências quanto à apresentação das marcas, com relação ao seu tamanho e cores, com vistas a torná-las mais neutras e com menos efeito apelativo – quando não as proíbem de todo, como é o caso do Brasil.⁸⁶² O caso brasileiro é de assinalar em particular porque, se

⁸⁵⁹ Decreto no. 318, de 20 de agosto de 2002. O texto deste decreto está disponível em <archivo.presidencia.gub.uy/decretos/2002082104.htm>.

⁸⁶⁰ Ver *Uso de Medicamentos Genéricos Es una Política de Salud Pública*, nota de imprensa, disponível no website do Ministério da Saúde do Perú, <www.minsa.gob.pe>.

⁸⁶¹ Lei no. 6.360, de 23 de setembro de 1976, alterada pela Lei no. 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

⁸⁶² Além da proibição legal de uso de marcas em produtos genéricos, vigoram também restrições quanto ao tamanho dos caracteres das marcas (que a ANVISA chama de “nomes comerciais”), cuja altura deve corresponder a metade da altura dos caracteres relativos ao princípio ativo. Ver o Manual de Identificação Visual analisado à luz do Acordo TRIPS tal como foi traduzido para o Brasil, a

compatibilidade da proibição de usar marcas nos produtos genéricos com o Artigo 20 seria difícil de explicar. Isto porque se o Artigo 20 proibisse literalmente que o uso fosse sobrecarregado, então estaria implícito que o Membro não podia impedir o uso – apenas poderia sobrecarregá-lo. Mas na versão original, o uso “encumbered” significa não só uso dificultado, sobrecarregado, mas também uso “impedido.” O mesmo sentido se encontra na versão francesa, a qual usa a palavra “entravé.” Portanto, os redatores da versão original admitiram que as exigências poderiam chegar ao ponto de impedir o uso das marcas, desde que houvesse justificação para isso.

20.41. Num grande número de países a publicidade de medicamentos vendidos sob receita médica é proibida, com o objetivo de evitar que os pacientes, influenciados pelas propagandas, façam pressão sobre os médicos.

20.42. As várias medidas mencionadas nos parágrafos anteriores impõem sérias limitações sobre o marketing estratégico e o uso de marcas pelas empresas farmacêuticas. Mas, quando justificados (pelo interesse público), o Artigo 20 aceita esses sobrecarregamentos. É óbvio que essas medidas têm um impacto negativo sobre o valor das marcas, mas a justificabilidade, como se explicou, não é constrangida pelos interesses dos titulares das marcas. Eles são importantes para os fins do Artigo 17, e não do Artigo 20. Além disso, os Membros da OMC podem até queixar-se de que algumas medidas levam à redução dos benefícios que esperavam obter com a implementação do Acordo, na medida em que algumas exigências especiais levam à redução do comércio internacional dos produtos

designados, mas isso é um problema de não violações, as quais, como já se assinalou várias vezes, estão sob moratória. E, claro, nem todas as exigências especiais reduzem o comércio – medidas como a brasileira acabam por levar ao aumento do comércio de produtos genéricos. Como já disse acima, o Artigo 20 é neutro quanto ao impacto sobre o comércio, e isto reflete-se na sua ausência de consideração pelo interesses legítimos dos titulares.

(b) Sobrecarregamentos afetando o uso de marcas de produtos relativos à nutrição

para Embalagens de Medicamentos, Resolução RDC 168, de 10 de julho de 2002, revisto em 2011, disponível no website da ANVISA (<portal.anvisa.gov.br>).

20.43. Por causa do seu impacto imediato sobre a saúde, a nutrição também tem sido causa de exigências especiais que têm imposto sobrecarregamentos no uso das respectivas marcas. Um setor que é natural objeto de atenção é a restauração de *fast food*, com relação à qual os Membros da OMC têm tomado medidas com o fim de dificultar a

publicidade e a promoção, em especial aquelas que visam as crianças. A lei de Omã citada acima tem linguagem que é especificamente voltada para as cadeias de *fast food* (“medidas [...] com o objetivo de desencorajar o consumo público de bens que são considerados prejudiciais à saúde”).

20.44. Ainda no campo da nutrição, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) propuseram várias medidas relativas ao marketing de produtos substitutos do leite materno. O principal objetivo dessas medidas é impedir que os substitutos do leite materno sejam anunciados como substitutos efetivos do produto natural. As propostas da OMS e da UNICEF foram aprovadas pela Assembleia da Saúde em maio de 1981 e codificadas como Código de Marketing de Substitutos do Leite Materno.⁸⁶³ O Código contém duas medidas que têm impacto directo sobre o uso das marcas: o Artigo 4.2, sobre informação e educação (“Quando esses materiais [informativos e educacionais] contiverem informação sobre o uso de fórmulas para bebês, eles deveriam incluir as implicações sociais e financeiras desse uso; os riscos à saúde de alimentos ou métodos de alimentação inadequados; e, em particular, os riscos à saúde decorrentes do uso desnecessário e impróprio de fórmulas infantis e outros substitutos do leite materno. Esses materiais não deveriam usar quaisquer fotos ou texto que possam idealizar o uso de substitutos do leite materno.”) e o Artigo 9.2, sobre rotulagem (“Nem a embalagem nem o rótulo deveriam ter fotos de bebês, nem deveriam ter outras fotos ou texto que possam idealizar o uso de fórmulas infantis. Podem ter, no entanto, elementos gráficos para uma fácil identificação

do produto como um substituto do leite materno e para ilustrar métodos de preparação. As palavras ‘humanizado,’ ‘materializado’ ou outras similares não deveriam ser usadas.”). Ainda que o Código não mencione

as

marcas

expressamente,

elas

são

referidas

indiretamente,

nomeadamente as que consistem em ou incluem fotos ou desenhos de

bebês, bem como outros tipos de desenhos que “idealizam” o consumo

de substitutos do leite materno – por exemplo, desenhos que evocam

sensações de alegria, felicidade e bem-estar. O website da UNICEF

informa que 37 países converteram o Código em lei (um deles é o Brasil),

863 O texto do Código está disponível (na versão inglesa) em

<www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf>.

47 outros países adotaram muitas de suas disposições, e 19 outros

introduziram apenas algumas de suas disposições na lei interna.⁸⁶⁴

(c) Sobrecarregamentos afetando o uso de marcas em produtos

de tabaco

20.45.

No campo do tabaco a OMS também adotou um conjunto de

recomendações que têm um impacto significativo sobre o uso das marcas.

Trata-se da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), a qual

entrou em vigor em 27 de fevereiro de 2005.865 O Artigo 11 da Convenção

(sobre a embalagem e a etiquetagem de produtos de tabaco) dispõe:

“1. Cada Parte, em um período de três anos a partir da entrada

em vigor da Convenção para essa Parte, adotará e

implementará, de acordo com sua legislação nacional, medidas

efetivas para garantir que:

(a) a embalagem e a etiquetagem dos produtos de

tabaco não promovam produtos de tabaco de qualquer

forma que seja falsa, equivocada ou enganosa, ou que

possa induzir ao erro, com respeito a suas

características, efeitos para a saúde, riscos ou

emissões, incluindo termos ou expressões, elementos

descritivos, marcas de fábrica ou de comércio, sinais

figurativos ou de outra classe que tenham o efeito,

direto ou indireto, de criar a falsa impressão de que um

determinado produto de tabaco é menos nocivo que

864 A UNICEF informa também que 14 países têm legislação implementando o

Código

que

aguarda

aprovação.

Ver

<www.unicef.org/nutrition/index_24805.html>. Na década de 90, antes mesmo

de o Acordo TRIPS se tornar aplicável para os países em desenvolvimento, a

Guatemala envolveu-se numa disputa com a empresa titular da marca

notoriamente conhecida GERBER – então uma empresa norte-americana (hoje a marca GERBER é parte da linha de produtos alimentares infantis da NESTLÉ). Com base em legislação implementando o Código da OMS/UNICEF, o governo da Guatemala tentou (sem sucesso) convencer o titular da marca GERBER a deixar de usar a foto de um bebê nos seus produtos. Alegando que essa medida era uma desapropriação de sua marca e ameaçando com a apresentação de uma queixa na OMC, a companhia conseguiu que o governo da Guatemala abandonasse a exigência. Informação sobre esta disputa (a qual parece ter terminado com uma sentença judicial dando razão ao titular da marca) está disponível em <www.infactcanada.ca/gerbbaby.htm> (acessado em 18 de maio de 2015).

865 O texto e informação sobre a Convenção estão disponíveis em <www.who.int/fctc/en/>.

outros. São exemplos dessa promoção falsa, equívoca ou enganosa, ou que possa induzir a erro, expressões como ‘low tar’ (baixo teor de alcatrão), ‘light’, ‘ultra light’ ou ‘mild’ (suave); e

(b) cada carteira unitária e pacote de produtos de tabaco, e cada embalagem externa e etiquetagem de tais produtos também contenham advertências descrevendo os efeitos nocivos do consumo do tabaco, [...].”

Estas disposições estão redigidas de forma muito ampla e, portanto, dão às autoridades de saúde uma grande margem de manobra.

É verdade que a CQCT, no que diz respeito às marcas, parece não ir além

de medidas que impeçam o engano e a desinformação. Mas ela implica a importância de medidas que levem à redução do consumo – que é, na realidade, o sentido geral da Convenção. No entanto, para os fins do Artigo 20, a justificabilidade não depende da existência da CQCT. É verdade que a Convenção é importante para reforçar a “justiça” da motivação por trás do esquema de embalagens neutras, mas mesmo que a Convenção não existisse, as exigências já estariam justificadas por razões de políticas públicas de saúde. Um número crescente de países tem vindo a exigir que os maços de cigarro ostentem imagens e ilustrações, além de avisos sobre os perigos de fumar, o que reduz consideravelmente a área para as marcas. Além disso, os países têm vindo a proibir o registro como marcas e a proibição do uso de palavras que sugiram que certos produtos são menos danosos do que outros, como “light.”⁸⁶⁶ Outros países têm proibido o uso de marcas relacionadas com

⁸⁶⁶ Estas medidas encontram-se, por exemplo, na Lei sobre o Controle do Consumo de Tabaco do Uruguai (Lei no. 18.256/2008). Invocando um acordo bilateral de investimentos entre a Suíça e o Uruguai, de 1988, a empresa Philip Morris International (PMI) iniciou procedimentos de arbitragem em Nova Iorque contra o governo do Uruguai. A PMI perdeu. Entre outras razões, o painel arbitral argumentou que o direito internacional de marcas não obrigava os países a autorizar a utilização dos ativos. Em outras palavras, o direito que os titulares de marcas recebiam era o de excluir terceiros. Não lhes assistia o direito de se oporem contra medidas de política pública. Cf. *International Centre for Settlement of Investment Disputes*, Washington, D.C., Philip Morris Brands SARL, *et alii*, v. Oriental Republic of Uruguay, (ICSID Case No. ARB/10/7),

Award, Decisão de 8 de julho de 2016. Um membro do painel divergiu, mas só em parte, e não quanto à questão fulcral da liberdade do Governo do Uruguai de impor restrições ao modo de utilização da marca em maços de cigarros. Um resumo

da

controvérsia

encontra-se

em

[icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB](http://icsid.worldbank.org/apps/icsidweb/cases/pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/10/7)

/10/7> (acessado em 6 de dezembro de 2016). A íntegra do laudo arbitral (bem

como de sua retificação, em questões sem relevância) encontra-se em

tabaco em outros produtos (para com isso reduzir o prestígio das marcas

e assim reduzir o seu caráter distintivo absoluto, isto é, o seu poder

atrativo).⁸⁶⁷ Outra medida recente, adotada pelo Brasil, foi a proibição de

vender produtos (quaisquer tipos de produtos) em forma de cigarros

destinados às crianças e aos adolescentes.⁸⁶⁸ Esta medida em particular

afeta não só as marcas mas também os desenhos industriais. Mas, além de

todas estas medidas, aquela iniciativa de implementar o Artigo 11 da

CQCT que mais tem chamado a atenção é o esquema de embalagem neutra

de cigarros adotado pela Austrália (e que está sendo considerado para

adoção em outros Membros da OMC, como a Irlanda,⁸⁶⁹ a Nova

Zelândia,⁸⁷⁰ a França⁸⁷¹ e a Inglaterra⁸⁷²).

20.46. Com o objetivo de reduzir o consumo de tabaco, a Lei de

Embalagem Neutra de Tabaco da Austrália (*Tobacco Plain Packaging*

Act), de 2011 (doravante designada como “TPPA”),⁸⁷³ entre outras

medidas, impões restrições importantes ao uso de marcas em maços de cigarros, tais como limites ao número de vezes que a marca pode aparecer, bem como o seu tamanho e cores. A iniciativa australiana causou consternação em alguns Membros da OMC, os quais solicitaram consultas e pediram o estabelecimento de Grupos Especiais no Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC.⁸⁷⁴

<www.italaw.com/cases/460> (acessado em 6 de dezembro de 2016). Eu servi de testemunha pericial internacional no painel. Tanto o relatório técnico que elaborei quanto o depoimento que prestei perante o Painel, em Washington, DC, enfocaram sobretudo o Artigo 20 dos TRIPS e a legalidade, à luz dos tratados internacionais, de medidas de sobrecarregamento do uso de marcas de tabaco, posto que justificadas pelo interesse da saúde pública, mesmo que a sua eficiência possa ser discutida.

⁸⁶⁷ Esta medida foi adotada, por exemplo, no Canadá. Ver Potter, *supra* nota 336.

⁸⁶⁸ Lei no. 12.921/2013.

⁸⁶⁹ Ver *Plain cigarette packaging law planned by Irish government*, 28 de maio de 2013, disponível em <www.bbc.com/news/world-europe-22690032>.

⁸⁷⁰ Ver *Plain packaging*, <www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/tobacco-control/plain-packaging>.

⁸⁷¹ Ver *France to Introduce Plain Cigarette Packaging*, 25 de setembro de 2014, disponível em <www.bbc.com/news/world-europe-29367253> (acessado em 19 de maio de 2015).

⁸⁷² Ver *Tobacco giants sue Britain over plain packaging*, 23-24 de maio de 2015, *New York Times International*, p. 12.

⁸⁷³

O

texto

da

lei

australiana

encontra-se

em

<www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148>.

874 Ver *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*,

WT/DS435/1, de 10 de abril de 2012 (Honduras), WT/DS441/1, de 23 de julho

de 2012 (República Dominicana), WT/DS458/1, de 7 de maio de 2013 (Cuba), e

20.47. São numerosos os argumentos levantados pelos oponentes da

Austrália.⁸⁷⁵ Um desses argumentos é que a TPPA impede os titulares

das marcas de gozar de seus direitos conferidos pelos registros, nos

termos do Artigo 16.1. Trata-se, claro, de uma leitura errada desse

dispositivo. O Artigo 16.1 exprime o direito dos titulares de impedir

terceiros de usar as marcas. Nada tem a ver com o uso das marcas pelos

próprios titulares em operações comerciais. Os Membros da OMC

poderiam até levantar este argumento como base para uma reclamação

por não violação (se não fosse a moratória) – na medida em que a perda

de caráter distintivo absoluto levaria à redução de consumo de tabaco, e

era sua expectativa que, como resultado da aplicação do Acordo TRIPS,

as vendas das marcas aumentariam como consequência do aumento do

comércio internacional de produtos designados pelas marcas. Mas o

aspecto fundamental do Acordo TRIPS é que ele trata da proteção dos direitos de propriedade intelectual contra sua violação por terceiros, e não da liberdade de usar os ativos no comércio. Este é um tema do GATT e do GATS, não do Acordo TRIPS. Como se explicou logo no

Preâmbulo, o Acordo TRIPS veio resolver os problemas do comércio internacional que resultavam das diferenças de níveis na proteção da propriedade intelectual. Um trecho do Relatório do Grupo Especial em *European Communities I* é especialmente relevante neste contexto:

“[...] [O] Acordo TRIPS em geral não trata da concessão de direitos positivos de explorar ou usar determinada matéria, mas pelo contrário prevê a concessão de direitos negativos de evitar certos atos. Este aspecto fundamental da proteção da propriedade intelectual concede inerentemente aos Membros a liberdade para perseguir objetivos de política pública fora do âmbito dos direitos de propriedade intelectual e não exigem uma exceção no Acordo TRIPS.”⁸⁷⁶

Em outras palavras, porque o Acordo TRIPS não cuida do uso dos ativos protegidos, mas tão somente de sua proteção (contra o uso sem autorização por terceiros), medidas que restrinjam o uso dos ativos por seus titulares não precisam de ser abrangidos por exceções. Elas

WT/DS467/1, de 25 de setembro de 2013 (Indonésia). Nada menos do que 35 Membros da OMC (entre eles o Brasil) reservaram direitos de terceiros (isto deu-lhes a possibilidade de conhecer as peças processuais e emitir opiniões). Em 29 de junho de 2016, o Presidente do Grupo Especial informou o Órgão de Solução de Controvérsias que, devido à complexidade dos temas envolvidos, o Grupo não

emitiria o laudo arbitral antes do final de 2016.

875 Uma análise dos vários argumentos levantados e de suas falhas pode ser encontrada em Nuno Pires de Carvalho, *THE TRIPS REGIME OF TRADEMARKS AND DESIGNS*, pp. 346-352 (3ª ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014).

876 *European Communities I*, ver *supra* nota 97, parágrafo 7.210.

resultam de políticas públicas, as quais os Membros da OMC são livres para adotar. É por isso que tanto as justificações quanto as críticas aos esquemas de embalagens neutras de tabaco não se baseiam no Artigo 17.

O Artigo 17 trata de exceções aos direitos conferidos, isto é, das condições em que terceiros podem utilizar os ativos sem necessitar de autorização dos respectivos titulares. Já o Artigo 20 trata do sobrecarregamento do uso dos ativos pelo próprio titular com relação a produtos e serviços cuja comercialização é permitida.

20.48. A indústria de tabaco levantou também o argumento de que a obrigação de embalagem neutra constitui uma forma de desapropriação das marcas e, por isso, deveria dar origem ao pagamento de compensação. É certo que o Acordo TRIPS, como se disse nos comentários ao parágrafo quarto do Preâmbulo, não proíbe a desapropriação, desde que adequadamente compensada. Mas os esquemas de embalagem neutra não constituem desapropriação porque as marcas continuam sendo de propriedade dos titulares. Poder-se-ia ver uma espécie de desapropriação indireta no fato de as marcas afetadas perderem atratividade ou caráter distintivo absoluto. Mas esta perda resulta da intervenção do Estado na economia e não transfere propriedade privada de uma entidade para outra.⁸⁷⁷ Trata-se, portanto, de

uma situação em que o governo interfere na economia, perseguindo um objetivo de política pública. Suponha-se que o governo impõe uma licença obrigatória sobre uma patente relativa a uma invenção de grande sucesso no mercado e estabelece os royalties em, digamos, 0.5% das vendas líquidas do produto pelo beneficiário. Haveria aqui uma transferência de renda indevida entre o titular e o beneficiário, bem como entre o titular e os consumidores. Esta medida seria proibida pelo Artigo 31(h) e, implicitamente, pelo parágrafo quatro do Preâmbulo, pois constituiria, no fundo, um confisco de propriedade. Mas este não é, nem de longe nem de perto, o resultado dos programas de embalagem neutra. Não há ganhos advindos diretamente desses programas. No máximo, os Ministérios da Saúde podem poupar dinheiro dos contribuintes pois reduzirão gastos com tratamento das doenças derivadas do consumo do tabaco. Mas trata-se de um resultado que não é direto e que não constitui transferência de renda ou de patrimônio.

877 Esta questão foi analisada e decidida desta mesma maneira pelo Superior Tribunal da Austrália, em 2012, a partir de uma ação proposta por dois fabricantes de tabaco que contestaram a constitucionalidade do TPPA. Ver *JT International SA v. Commonwealth of Australia* ([2012] HCA 43). Um resumo das alegações das autoras e uma descrição das conclusões do Tribunal podem ser encontradas em Sam Ricketson, *Plain packaging legislation for tobacco products and trade marks in the High Court of Australia*, 3 Queen Mary J. Int. Prop. 224 (2013).

20.49. A indústria de tabaco argumenta também que o esquema australiano não tem tido resultados práticos e que, por isso, é

desnecessário.⁸⁷⁸ Como já se explicou, as exigências especiais do Artigo 20, ao contrário das medidas do Artigo 8.1, não têm que ser necessárias, mas apenas justificáveis. Não se lhes pede ou exige uma relação de causa ou efeito. A existência da política pública e a sombra de algum resultado positivo, por mais frágil que este seja, já serve de justificação suficiente para os fins do Artigo 20.

20.50. Finalmente, a indústria alega que o enfraquecimento das marcas levará a um aumento do contrabando. Quanto a isto, claro, pode-se duvidar, porque o esquema de embalagens neutras continua permitindo o uso de marcas, e os titulares respectivos continuarão interessados em combater a contrafação, e os governos, em combater o contrabando. Mas, ainda que fosse verdade, a luta contra o contrabando é um tema de política pública. Caberia ao governo escolher a política que mais lhe interessa: reduzir o consumo de tabaco ou combater o contrabando.

⁸⁷⁸ Este argumento é prejudicial à própria indústria. Se a embalagem neutra não produz os efeitos pretendidos de reduzir o consumo de tabaco, então por que é que se preocupa a indústria com esse tipo de medidas?

Artigo 21

Licenciamento e Cessão

Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

1. ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 21

21.1. O Artigo 21 dispõe sobre condições substantivas e formais para o licenciamento e a cessão de marcas. Condições formais são aquelas que dizem respeito à forma pela qual as licenças das marcas são consignadas. A lei nacional, por exemplo, pode prever que os acordos de licenças devem ser feitos por escrito. Pode também exigir que eles sejam registrados perante uma autoridade governamental como condição para sua oponibilidade perante terceiros ou mesmo para sua validade entre as partes.⁸⁷⁹ No entanto, o registro, como já se viu, não pode ser imposto como condição para provar o uso efetivo, nos termos do Artigo 19.1, desde que o uso pelo licenciado se faça sob o controle do licenciante (Artigo 19.2).

21.2. Condições substantivas são as que dizem respeito ao conteúdo das condições contratuais. A lei nacional pode prever determinadas exigências quanto ao conteúdo das cláusulas, nos termos dos Artigos 8.2 e 40 do Acordo. O não atendimento dessas exigências pode levar à nulidade das cláusulas em questão. E o cumprimento dessas exigências pode ser verificado *a priori*, pelo instituto nacional de propriedade industrial ou pela autoridade de concorrência, ou *a posteriori*, por esta autoridade ou pelos tribunais.⁸⁸⁰

⁸⁷⁹ O Artigo 4o (“Efeitos do Não Registro de uma Licença”) da Recomendação Conjunta da OMPI Relativa a Licenças de Marcas dispõe em sentido contrário.

⁸⁸⁰ O Artigo 2(7)(ii) e (iii) da Recomendação Conjunta da OMPI Relativa a Licenças de Marcas sugere que as partes não deverão ser obrigadas a fornecer uma cópia do contrato por ocasião do seu registro, o que impediria o monitoramento preventivo da existência de cláusulas abusivas nos contratos. Mas

a tendência é os países abandonarem esse controle preventivo. Em geral, o registro dos contratos é obrigatório para fins de publicidade, de modo a produzir efeitos perante terceiros. Ver *Wipo Survey on the Antitrust Dimension of Intellectual Property Licensing Agreements in Support of Technology Transfer* (Março de 2015), disponível no website da OMPI.

2. CONTROLE DE QUALIDADE

21.3. Nos comentários ao Artigo 40 veremos algumas das condições que os governos (e os parlamentos) nacionais podem impor com relação a cláusulas de licenciamento anticompetitivas. Mas além de determinar essas condições, os Membros da OMC podem introduzir outros tipos de condições substantivas, tais como a obrigação pelo licenciante de fiscalizar a qualidade dos bens ou serviços produzidos pelo licenciado, de forma a assegurar que eles mantenham a mesma qualidade dos bens ou serviços designados pela marca e, portanto, o consumidor não acabe sendo enganado.

21.4. Segundo jurisprudência dos tribunais norte-americanos, quando o licenciante não reserva para si a obrigação (e o direito) de fiscalizar a qualidade dos bens ou serviços que a marca licenciada designa, a marca poderá ser considerada abandonada. Esse tipo de licença é chamada de “licença despida” (“naked license”). Mas não se exige que o contrato contenha uma cláusula explícita nesse sentido. O que importa é o controle efetivo, não o formal. Isto significa, por outro lado, que o controle formal – isto é, a presença da cláusula de controle de qualidade no contrato – não é suficiente por si só. A fiscalização deve ser exercida. Por outro lado, também não se exige a qualidade de controle em todos os casos. O que importa é que o licenciante assegure que a licença não resulte em engano do consumidor. Quando a cooperação entre o licenciante e o licenciado já dura há muito tempo e é notoriamente conhecida do público, o controle de qualidade é dispensado ou é exigido

com menos rigor. Em outras palavras, o tema do controle de qualidade em contratos de licença de marcas exige uma análise das circunstâncias caso a caso.

21.5. A imposição do controle de qualidade dos bens ou serviços a serem produzidos pelo licenciado é uma prática tanto de países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento. Mas não é uma obrigação. Como vimos acima, durante as negociações, a Índia propôs que o Acordo estabelecesse uma obrigação de qualidade uniforme para as marcas globais, posto que a qualidade inferior de produtos fabricados sob licenças de marcas podia constituir uma barreira às exportações.⁸⁸¹

3. LICENÇAS COMPULSÓRIAS DE MARCAS

⁸⁸¹ Ver *supra* nota 607 e texto correspondente.

21.6. O Artigo 21 proíbe o licenciamento compulsório de marcas. Este foi um tema que os países desenvolvidos levantaram várias vezes durante as negociações.⁸⁸² O argumento essencial foi enunciado pela Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI), a qual, em 1979, havia adotado uma resolução, segundo a qual “a essência da marca seria seriamente afetada pelas várias medidas listadas a seguir: [...] 2. Licenciamento compulsório de uma marca (É parte essencial do direito de marca que a marca possa ser usada exclusivamente por seu titular ou um licenciado escolhido por ele. Portanto, o licenciamento compulsório leva ao engano dos consumidores).”⁸⁸³

A proposta do Canadá neste mesmo sentido foi formulada em termos semelhantes:

“Não deveria haver possibilidade do licenciamento

compulsório [de marcas]. A capacidade do titular de uma marca controlar o uso da sua marca é essencial para proteger o valor da marca e para proteger o público contra a confusão e o engano.”⁸⁸⁴

21.7. Numa nota submetida ao Grupo Negociador, o Gabinete Internacional da OMPI informou que

“As leis da maioria dos países não preveem o licenciamento compulsório de uma marca de comércio ou de serviço. Apenas alguns países latino-americanos permitem em circunstâncias excepcionais (em particular, a recusa injustificada de prorrogar

882 United States (MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p.

4, e MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, p. 6); Japão

(MTN.GNG/NG11/W/17/Add.1, de 23 de setembro de 1988, p. 6, e

MTN.GNG/NG11/W/74,

de

15

de

maio

de

1990,

p.

6);

CE

(MTN.GNG/NG11/W/26,

de

7

de

julho

de

1988,

p.

6,

e

MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, p. 6); Austrália

(MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 5); países nórdicos

(MTN.GNG/NG11/W/36, de 10 de julho de 1989, p. 3); Suíça

(MTN.GNG/NG11/W/38,

de

11

de

julho

de

1989,

p.

4,

e

MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, p. 9); Nova Zelândia

(MTN.GNG/NG11/W/46, de 24 de outubro de 1989, p. 4); Canadá

(MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de outubro de 1989, p. 6 e 11); Coreia

(MTN.GNG/NG11/W/48, de 26 de outubro de 1989, p. 4); Áustria

(MTN.GNG/NG11/W/55, de 8 de dezembro de 1989, p. 3).

883 Ver AIPPI, Questão 68, *Economic Significance, Functions and Purpose of the Trademark*, Resolução, Comitê Executivo de Toronto, 23 a 29 de setembro de 1979, disponível em <www.aippi.org/reports/resolutions/Q68_E.pdf>.

884 Ver *Standards for Trade-Related Intellectual Property Matters*, MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de outubro de 1989, p. 6.

uma licença contratual) o licenciamento compulsório de marcas.”⁸⁸⁵

Os países em desenvolvimento não se manifestaram sobre este tema. Apenas o Brasil sugeriu linguagem que, se aprovada, poderia ter levado ao entendimento de que os governos poderiam conceder licenças compulsórias de marcas. A proposta brasileira foi a seguinte:

“Os participantes assumem a obrigação de controlar e punir os titulares de marcas nacionais que cometem práticas restritivas de negócio que afetem adversamente os direitos de terceiros.”⁸⁸⁶

21.8. Em que pese a importância de manter o caráter distintivo das marcas, a proibição de conceder licenças compulsórias de marcas seria um equívoco, se interpretada num sentido absoluto, total, posto que se baseia num entendimento errado sobre a função das marcas. Como se explicou acima, as marcas não existem para designar a proveniência dos produtos ou serviços ou qualquer de suas qualidades. Elas podem até desempenhar essa função, mas nem todas o fazem, e nem é esse o papel que o Artigo 15.1 lhes atribui. As marcas existem para distinguir bens e serviços. As licenças compulsórias de marcas seriam inconvenientes se

impedisse as marcas de desempenhar esse papel. Tendo em vista a história do Artigo 21, e tendo em vista que a proibição de licenças compulsórias nele prevista visa evitar o engano e a confusão dos consumidores, pode-se afirmar que o Artigo 21 só proíbe as licenças compulsórias de marcas que produzam ou gerem a probabilidade de produzir esse resultado.⁸⁸⁷ Assim, o licenciamento compulsório de marcas seria permitido quando, justificado pelas circunstâncias do caso concreto, e diante de interesse público, não gerasse confusão ou engano.

Este seria o caso, por exemplo, de determinações expedidas por autoridades da concorrência no sentido de que empresas envolvidas em operações de fusão e aquisição licenciem uma ou mais marcas afetadas pela operação.⁸⁸⁸ Neste caso a ordem de licença da marca a terceiro visa

⁸⁸⁵ Ver *Existence, Scope and Form of Generally Internationally Accepted and Applied Standards/Norms for the Protection of Intellectual Property – Note Prepared by the International Bureau of WIPO*, MTN.GNG/NG11/W/24/Rev.1, de 15 de setembro de 1988, p. 31.

⁸⁸⁶ Ver *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/55, de 11 de dezembro de 1989, p. 6.

⁸⁸⁷ Neste mesmo sentido, ver Thomas Riis e Jens Schovsbo, *Compulsory licenses and trade marks*, 34 E.I.P.R. 651 (2012).

⁸⁸⁸ Um exemplo de uma decisão neste sentido encontra-se no Ato de Concentração no. 27/95 relativo à aquisição da empresa Kolynos do Brasil Ltda. pela Colgate-Palmolive Company, analisado pelo CADE ainda sob a perspectiva da lei anterior. A aquisição foi aprovada sob a condição de que a empresa impedir a eliminação de concorrência entre produtos ou serviços

designados por essa marca. Não só não há risco de confusão mas, pelo contrário, assegura-se assim a sobrevivência de uma marca concorrente no mercado, a qual teria a tendência de desaparecer como resultado da operação de fusão ou aquisição. Quem sai ganhando é o consumidor.

Seria também o caso já mencionado acima da recusa por um licenciante em renovar um contrato de licença de marca quando o contrato inicial não fosse claro quanto à impossibilidade de prorrogação e o licenciado demonstrasse necessitar de continuar a licença.

21.9. De qualquer maneira as licenças compulsórias de marcas só poderão ser concedidas excepcionalmente – caso contrário a proibição do Artigo 21 perde o seu significado. Isto dificulta, claro, a possibilidade de os juízes usarem de sua discricionariedade na concessão de preceitos cominatórios em ações de violação de marca nas quais eles decidam a favor do titular. Não é que essa discricionariedade esteja totalmente eliminada pelo Artigo 21, mas o juiz deverá antes de se recusar a conceder o preceito cominatório – autorizando, assim, o infrator a continuar utilizando a marca mediante o pagamento de compensação ao titular – assegurar-se de que existe um poderoso argumento de política pública a favor de permitir a continuação do uso da marca e, sobretudo, de que não existe outra maneira de atender o interesse público em jogo. Isto ocorrerá em raríssimas ocasiões.

4. CESSÃO COMPULSÓRIA DE MARCAS

adquirente suspendesse o uso da marca KOLYNOS por quatro anos e a licenciasse a uma terceira empresa independente por esse período, com a possibilidade de que esta a utilizasse conjuntamente com uma marca própria. Ao

CADE caberia fiscalizar as condições do futuro licenciamento. Ver o voto do Conselheiro Rodrigues-Chaves, seguindo o voto da Relatora Conselheira Lúcia Helena Salgado e Silva (<www.cade.gov.br>). O Termo de Compromisso de Desempenho firmado pela empresa Kolynos do Brasil com o CADE apresentou essas duas soluções como alternativas. Mais tarde a nova titular da marca, a Colgate, em vez de licenciar a marca KOLYNOS, preferiu retirá-la do mercado (com a conseqüente perda de alternativa para o consumidor) e substituíu-a por outra na mesma faixa de mercado. A lei brasileira hoje em vigor admite, de forma implícita, a concessão de licenças compulsórias de marcas para corrigir situações de usos abusivos. Trata-se da alínea a) do § 4º do art. 38, da Lei 12.529, de 2012, a qual dá ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a possibilidade de recomendar a concessão de licenças obrigatórias de qualquer direito de propriedade intelectual. O diploma anterior (Lei 8.884, de 1994, alínea a) do § 4º do art. 24) só fazia menção à recomendação de licenças compulsórias de patentes.

21.10. Cabe observar que o Artigo 21 proíbe *licenças* compulsórias, mas não *cessões* obrigatórias. Isto significa que os governos mantêm o direito de determinar a perda do direito de marca e a sua transferência para um terceiro em casos de práticas anticompetitivas. Esta transferência obrigatória ocorre também no caso de se comprovar o abandono da marca por negligência pelo titular em controlar as condições de seu uso por um licenciado.

5. O ARTIGO 21 E O ARTIGO 6 QUATER(1) DA CONVENÇÃO DE PARIS

21.11. Nos comentários ao Artigo 2o explicou-se que uma das

modalidades da interação entre a Convenção de Paris e o Acordo TRIPS é que este reduz algumas opções legislativas que os governos dos membros da União de Paris tinham de acordo com as disposições da Convenção mencionadas no Artigo 2.1.889 O Artigo 21 é um dos exemplos dessa redução. Nos termos do Artigo 6 *quater*(1) da Convenção de Paris, os membros da União de Paris podem determinar que a cessão de uma marca só tem validade se ocorrer ao mesmo tempo que a transferência da empresa ou do fundo de comércio a que a marca pertence. Tratava-se apenas de uma possibilidade, de uma opção, no sentido de que as Partes Contratantes da Convenção podiam até não exigir essa transferência simultânea da empresa ou do fundo de comércio. Mas tinham o direito de exigi-la, se assim os legisladores nacionais entendessem. O Artigo 21 eliminou esta opção, ao proibir a primeira possibilidade: os Membros da OMC não podem exigir a cessão simultânea da empresa como condição de validade da transferência de titularidade da marca. A cessão do negócio com a marca ou a sua manutenção pelo cedente da marca é um direito deste. Com a eliminação desta possibilidade, os Membros da OMC reconheceram que as marcas são jurídica e conceitualmente independentes da empresa ou negócio. Marcas não são nomes comerciais. Elas não designam o fabricante ou o comerciante. Elas não identificam a proveniência dos bens ou serviços. Marcas são nomes de produtos ou serviços. Como tal, podem ser vendidas independentemente do negócio em que se enquadram, como um ativo intangível que tem valor em si mesmo.

21.12. Diz um comentário que “Esta fórmula representa uma ruptura da

visão tradicional da marca como uma indicação de proveniência.”⁸⁹⁰ O mesmo comentário acrescenta que o Artigo 21 tratou a marca como “um

⁸⁸⁹ Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 2.1.

⁸⁹⁰ ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469, p. 249.

artigo de comércio (*commodity*) individualizado que pode ser comercializado como se fosse madeira.”⁸⁹¹ Como já se observou acima, o Artigo 21 simplesmente corrigiu um anacronismo que se encontrava nas leis de muitos países e, em conjunto com o Artigo 15.1, adotou uma noção de marcas que condiz com o nosso mundo de comerciantes sem rosto – um mundo globalizado. É verdade que o Artigo 21 abre as portas para a generalização do tratamento das marcas como investimento, o que comporta certos riscos, mas os Membros da OMC devem tomar medidas que obriguem os titulares de marcas a assegurar que elas não percam o caráter distintivo. Afinal, não podemos esquecer que o próprio Artigo 6 *quater*(2) da Convenção de Paris reconhece várias funções das marcas (funções essas que os Membros estão autorizados a preservar), das quais a designação da proveniência é apenas uma. A designação da natureza e a identificação de características essenciais do produto são outras duas funções mencionadas por esse dispositivo.⁸⁹²

21.13. Note-se também que a última frase do Artigo 21 (bem como do seu precedente legislativo – o Artigo 6 *quater*(1) da Convenção de Paris), como Bodenhausen explicou, está associado a uma questão de territorialidade. Se uma empresa que cedesse uma marca num determinado país fosse parte de um conglomerado internacional, e ela cedesse o negócio a que a marca pertencia, ela não era obrigada a

transferir as demais partes da mesma empresa em outros territórios.⁸⁹³

Quando muito, isto só poderia ocorrer, nos termos do Artigo 6 *quater*(1), se a empresa cedesse todos os registros da marca no vários países em que os tivesse obtido – e mesmo assim só naqueles países que condicionavam a validade da transferência da marca à cessão simultânea do negócio.

Hoje o Artigo 21 deixou claro que os Membros da OMC não podem mais impor esta obrigação. Ceder ou não o negócio com a marca é um direito do titular.

21.14. O Artigo 6 *quater*(1) refere-se à transferência “da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence.” O Artigo 21 refere-se apenas à “transferência do negócio ao qual a marca pertença.” As palavras “empresa” (ou “negócio,” como o tradutor do Acordo TRIPS preferiu) e “estabelecimento comercial” (ou, mais rigorosamente, “fundo
891 *Id.*

892 O Artigo 6 *quater*(2) da Convenção de Paris dispõe:

“Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.”

893 Bodenhausen, *supra* nota 72, pp. 104-105.

de comércio,” termo que melhor corresponde ao inglês “goodwill”) têm significados diferentes, como explicou Bodenhausen:

“As palavras ‘empresa ou estabelecimento comercial’ referem-se a uma distinção que foi feita quando o Artigo em exame foi

introduzido na Convenção. [nota omitida] O empreendimento que é titular da marca num dado país pode ter sua *empresa*, no sentido de um estabelecimento industrial ou comercial, nesse país, ou pode ter sua base material de suas atividades noutra lugar, mas possuir *fundo de comércio* no país em questão na forma de um círculo de consumidores. Nestes casos respectivos a cessão da marca será válida se a porção do negócio *ou* do fundo de comércio localizada/o no país em questão for transferida/o juntamente com a marca.”⁸⁹⁴

“Fundo de comércio” (ou, na versão brasileira da Convenção, “estabelecimento comercial”) tem um sentido mais amplo do que “empresa” ou “negócio.” É possível ter fundo de comércio sem ter um negócio no país em questão (quando os consumidores satisfazem sua demanda comprando produtos importados ou quando a marca adquiriu notoriedade nesse país mediante publicidade). Mas não é possível (ou é extremamente raro) ter um “negócio” sem ter “fundo de comércio” num país. Os Membros da OMC podem ainda exigir, portanto, que a cessão da marca se faça conjuntamente com o “fundo de comércio” a ela associado.⁸⁹⁵ O que eles não podem é exigir (ao contrário do que dispunha o Artigo 4 *quater*(1)) que para que essa cessão seja válida o “negócio” ou “empresa” tenha que ir junto.

6. IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO 21

21.15. Na revisão pelo Conselho para TRIPS da legislação de implementação do Acordo foram reveladas algumas situações peculiares. Por exemplo, a Suíça informou que na sua lei havia algumas

restrições quanto à cessão de negócios de usuários anteriores de marcas

registradas:

894 *Id.* , p. 105.

895 Este é o caso, por exemplo, da lei de marcas dos Estados Unidos, que dispõe:

“Uma marca registrada ou uma marca cujo pedido de registro foi depositado será transferível com o fundo de comércio do negócio no qual a marca é utilizada, ou com aquela parte do fundo de comércio relacionada com o uso da e simbolizada pela marca.” 22 U.S.C. 1060(a)(1). A lei brasileira não tem nenhuma exigência deste tipo. A única obrigação do cedente é transferir simultaneamente todos os registros de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Lei 9.279/96, art. 135.

“O Artigo 14(2) da Lei de Marcas constitui uma exceção ao princípio da livre cessão de marcas. Ele trata do caso (muito particular) de um terceiro que foi *excepcionalmente* autorizado, de acordo com o Artigo 14(1), a continuar usando o sinal sem registro, mesmo se uma marca idêntica ou similar está registrada, desde que essa pessoa tenha usado o sinal antes do depósito do pedido pelo titular da marca registrada. O Artigo 14(2) visa estabelecer um equilíbrio entre os interesses do titular da marca registrada e aqueles do usuário anterior, proibindo que este transfira livremente um direito que é considerado muito excepcional. Deve ser entendido como um meio de assegurar segurança jurídica e proteção para o titular da marca registrada.”⁸⁹⁶

Até um certo ponto as disposições da lei suíça são paralelas às

do Artigo 31(e) do Acordo, o qual determina que as licenças compulsórias de patentes só podem ser transferidas com a parte do negócio ou fundo de comércio que se beneficia da licença. De acordo com a explicação dada pelo delegado suíço, nos casos em que marcas similares são autorizadas para um uso simultâneo, entende-se que, a menos que haja uma disposição em contrário, essas outras marcas são automaticamente transferidas quando a parte do negócio que se beneficia do uso simultâneo é transferido. Trata-se de uma situação excepcional e portanto é objeto de um desvio (excepcional) do disposto no Artigo 21.

21.16. A delegação suíça informou também que, nos termos do art. 17(4) da sua lei de marcas, em princípio, quando um negócio é transferido a um terceiro, as marcas que pertencem a esse negócio vão com ele e são transferidas. Mas trata-se de uma questão de presunção, que, claro, não se aplica se as partes decidirem noutro sentido.⁸⁹⁷ A Suécia informou o Conselho para TRIPS de um dispositivo semelhante em sua lei.⁸⁹⁸ O Artigo 21 não se opõe a esse tipo de disposições. Aliás, o Artigo 21 aponta uma direção inteiramente diferente: enquanto a Suíça e a Suécia falavam de transferência de negócios que são titulares de marcas, o Artigo 21 refere-se à transferência de marcas que são de titularidade de negócios. Para o Artigo 21, as marcas são o objeto principal da transferência, e os negócios têm importância secundária (e acessória). Nos termos daqueles dispositivos das leis suíça e sueca, os negócios são o objeto principal, e as marcas são meros acessórios.

21.17. O Japão sugeriu uma interpretação interessante (ainda que discutível) do Artigo 21. A uma pergunta dos Estados Unidos sobre

896 Ver IP/Q2/CHE/1, de 17 de outubro de 1997, pp. 8-9.

897 *Id.* p. 8.

898 Ver IP/Q2/SWE/1, de 24 de outubro de 1997, p. 3.

como é que justificava um artigo de sua lei de marcas, “o qual exige que as marcas de titularidade de entidades de fins não lucrativos só sejam transferidas com a cessão das empresas,” a delegação do Japão respondeu que:

“O Artigo 24(6) da lei de marcas japonesa cuida de marcas que são já notórias no Japão como marcas indentificando entidades sem fins lucrativos operado no interesse público (tais como empresas distribuidoras de água e empresas de transporte público). O registro de uma marca idêntica ou similar por uma pessoa que não tem associação com uma entidade pública muito provavelmente confundirá os consumidores, e causará distorção aos devidos direitos de terceiros. O registro dessa marca por essa pessoa é, portanto, proibida pela lei (ver Artigo 4(1)(vi)). Tendo isto em vista, a lei proíbe a cessão dessa marca, a menos que a própria empresa seja transferida. Esta exceção limitada só se aplica a marcas notórias de empreendimentos sem fins de lucro e é autorizada pelo Artigo 17 do Acordo TRIPS.”⁸⁹⁹

A referência pelo Japão ao Artigo 17 é interessante na medida em que um dos direitos do titular da marca é licenciá-la e cedê-la. Portanto, o Artigo 17 pode eventualmente ser aplicado de modo a constituir uma exceção limitada a esse direito. No entanto, os redatores do Acordo preferiram adotar um dispositivo especial sobre o licenciamento e a cessão

de marcas registradas. É o Artigo 21. Portanto, os únicos argumentos que poderiam justificar o dispositivo japonês são a natureza notoriamente conhecida das marcas e a ausência de fim lucrativo de seus titulares. Mas estes argumentos não seriam válidos também. Em primeiro lugar, como se disse nos comentários ao Artigo 16, as marcas notoriamente conhecidas são protegidas exatamente da mesma maneira que as outras marcas. A única diferença é que as marcas notoriamente conhecidas são protegidas independentemente de serem registradas. Mas essa única diferença não justifica uma aplicação especial do Artigo 21. Além disso, como também se comentou, as organizações que perseguem fins não lucrativos têm direito a ter suas marcas registradas e protegidas, de acordo com o Artigo 15.4. Elas podem até ter algumas dificuldades em opor os direitos decorrentes de suas marcas quando os atos praticados por terceiros não constituem operações comerciais. Mas, de fato, é muito raro que “o negócio” de organizações de caridade e outras organizações não governamentais seja transferido. Assim, provavelmente aquele dispositivo da lei japonesa não terá significativo impacto na prática.⁹⁰⁰

⁸⁹⁹ Ver IP/Q2/JPN/1, de 13 de agosto de 1997, p. 10.

⁹⁰⁰ A República da Coreia adotou um dispositivo semelhante. Ver IP/Q2/KOR/1, de 27 de setembro de 2000, p. 20.

7. O ARTIGO 21 E AS MARCAS DE CERTIFICAÇÃO

21.18. Vale no entanto observar que, em se tratando de marcas de certificação, as disposições da lei japonesa podem ser aplicadas. A razão é simples: as marcas de certificação não são abrangidas pelo Acordo TRIPS e nem sequer são marcas para os fins do Artigo 15.1, como se explicou

acima. Portanto, o Artigo 21 não se aplica às marcas de certificação. Os Membros da OMC são livres para determinar que as marcas de certificação só podem ser cedidas com a transferência das empresas às quais as marcas pertencem. Eles podem também submeter essas marcas a licenças compulsórias sem necessidade de tomar medidas de salvaguarda, de modo a evitar a confusão e o engano dos consumidores. Afinal, as marcas de certificação assentam (ou devem assentar) em critérios técnicos, objetivos. É certo que algumas marcas de certificação podem apresentar características de uma marca de comércio, indústria ou serviços, tais como valor de ativo, reputação e prestígio, mas as suas função e natureza são inteiramente distintas: as marcas de certificação certificam bens ou serviços no que diz respeito às suas características técnicas, composição e processo de produção. Quando uma empresa de certificação se recusa, de modo arbitrário, a dar a sua aprovação ou certificação a uma terceira empresa que cumpre rigorosamente as normas técnicas estabelecidas no regulamento técnico em questão, essa terceira empresa tem direito a usar a marca de certificação (mediante remuneração) – trata-se, portanto, de uma licença compulsória.⁹⁰¹

⁹⁰¹ Ver, neste sentido, a seção 46 (“Limitações de direitos sobre marcas de certificação”) da Lei de Omã (ver *supra* parágrafo 20.35), que dispõe:

“Qualquer pessoa que tenha provado cumprir as normas técnicas e outras condições das Regras mencionadas na seção 43(1) não poderá ter negado o direito de usar o sinal de certificação nas mesmas condições estabelecidas por essas Regras.”

A mesma norma encontra-se na lei de marcas dos Estados Unidos. Ver 15 U.S.C.

§ 1127 (2006):

“A expressão ‘marca de certificação’ significa qualquer palavra, nome, símbolo, ou elemento, ou qualquer combinação –

(1) usada

por uma

pessoa

que não

o

seu

titular

ou

(2) cujo titular *tem a intenção de boa-fé de permitir que outra pessoa que não o titular a utilize no comércio [...]*.

Id. (ênfase acrescentada). Sem esta intenção de boa-fé o titular não tem direito a exercer os direitos que resultam do registro.

SEÇÃO 4: DESENHOS INDUSTRIAIS

NOTA INTRODUTÓRIA

1. BREVE HISTÓRIA DOS DESENHOS INDUSTRIAIS E DE SUA PROTEÇÃO

Os desenhos industriais são formas criativas de produtos – ou de partes de produtos – de consumo fabricados em série. Geralmente, atribui-se o nascimento do *design* à Revolução Industrial e à consequente intensificação da divisão do trabalho – quando apareceram os *designers* profissionais e quando bens de consumo começaram a ser produzidos em grande profusão por diferentes fabricantes. A necessidade de distinguir

visualmente esses bens teria levado à necessidade do design.

A verdade histórica é muito diferente. É certo que o desenho industrial resulta da estratégia industrial e comercial de identificar e distinguir produtos fabricados em massa. É certo também que o design só aparece com a especialização do trabalho. Mas não é verdade que a combinação destes fatores – e, portanto, o uso do desenho industrial como técnica de vendas – só tenha surgido na Revolução Industrial.

O desenho industrial, com o conceito que temos dele hoje, surgiu com a expansão comercial grega e intensificou-se no vasto império comercial romano que se estendeu por toda a bacia mediterrânica e mais além.

Antes desse tempo, havia produtos de uso pessoal com formas externas nitidamente ditadas por preocupações estéticas – basta visitar qualquer museu da Antiguidade, Pré-Clássica ou Clássica, para constatar isto. Mas antes do período romano, não havia produção em série – havia arte e artesanato. Por exemplo, os selos de cerâmica que os comerciantes usavam para se identificar em seus negócios, verdadeiros primórdios das marcas e dos nomes comerciais, apesar de produzidos aos milhares nas primeiras civilizações que surgiram e prosperaram no arco mediterrânico, desde a Anatólia, a Suméria e o Vale do Indo, até à Fenícia e a Creta, num período de mais de trinta séculos, eram individualizados, pois as cenas de vida em sociedade e as referências religiosas impressas nesses selos serviam de identificação dos comerciantes que os usavam (e ostentavam, pois em alguns lugares os selos eram não só instrumentos de comércio, mas também adornos

peçoais).902

Roma criou uma enorme rede comercial às margens do Mediterrâneo, desde a Península Ibérica até às costas da Palestina, desde o norte da Europa até ao norte de África. Os tentáculos do comércio romano estenderam-se muito para além do Mediterrâneo e chegaram, por exemplo, à Índia. Ora, esse comércio assentava em produtos fabricados em série mediante a divisão e a especialização do trabalho – circunstâncias económicas que deram origem ao design, como vimos. Este é um aspecto interessante – e pouco conhecido – do comércio de artigos de consumo em Roma, e evidenciado pelo uso intenso dos moldes para sua fabricação. Conhecem-se os nomes de artesãos da cerâmica que não produziam os artigos finais – eles limitavam-se a desenhar e a fabricar os moldes, os quais depois eram passados para os oleiros. Por exemplo, na época de Augusto, Calidius Strigo, um industrial da cerâmica *sigillata* de Arretium (atual Arezzo, na Toscana, província da Itália central), tinha pelo menos vinte desenhistas a trabalhar para ele. Perenius tinha o mesmo número. Em Arretium havia pelo menos uma dúzia de indústrias do mesmo tamanho.⁹⁰³ Um outro industrial, Gneo Ateio, montou uma rede de sucursais espalhadas pelo Centro e pelo Norte da Itália. Tinha uma filial em Pisa para exportar seus artigos, e depois montou uma sucursal em Lyon, perto dos acampamentos militares que controlavam a fronteira renana (eventualmente, esses acampamentos viriam a constituir uma clientela importante). Além de moldes de Arezzo destinados a fabricar vasos

decorados, Gneo trouxe também especialistas, os quais desenharam novos produtos e treinaram os trabalhadores locais.⁹⁰⁴ Estamos falando já de produção em massa, e não de simples ateliês de artesãos individuais ou familiares.

As ânforas foram provavelmente o primeiro exemplo de embalagem de produtos para o consumo em massa.⁹⁰⁵ Utilizadas entre 1500 a.C. (inicialmente pelos cananeus, aos quais se seguiram os fenícios, com os quais os gregos teriam aprendido a marcar as mercadorias) e 500 d.C. (quando foram substituídas pelos barris feitos de tiras de madeira, inventados pelos gauleses), na sua maioria elas eram fabricadas expressamente para armazenar e transportar as *commodities* mais comuns do comércio mediterrânico tanto no período grego quanto no período romano: vinho, azeite, cereais e *garum* (um molho feito à base das vísceras maceradas de peixe).⁹⁰⁶ As suas formas, ainda que

⁹⁰³ Tenney Frank, AN ECONOMIC HISTORY OF ROME, pág. 119 (2a ed. revista, Batoche Books, 2004).

⁹⁰⁴ José Nieto, HISTORIA DE ROMA – DÍA A DÍA EN LA ROMA ANTIGA, págs. 146-147 (Libsa, Madrid, 2006).

⁹⁰⁵ Diana Twede, *Commercial Amphoras: The Earliest Consumer Packages?*, 22 *Journal of Macromarketing* 98 (2002).

⁹⁰⁶ John Wachter, THE ROMAN EMPIRE (Barnes & Noble, Nova Iorque, 1987).

diferenciadas de centro produtor para centro produtor, ajustavam-se ao uso corrente que delas se fazia.

Como explica Diana Twede, a eficiência de qualquer embalagem depende da maximização da proporção entre o volume

líquido e o peso. Portanto, em se tratando de ânforas, quanto maior o volume carregado e mais finas as paredes (sem que por isso quebrassem), mais eficientes seriam. Com efeito, a forma oval das ânforas proporcionava uma estrutura muito resistente.⁹⁰⁷ Além disso, as ânforas eram naturalmente destinadas ao transporte marítimo de mercadorias. O seu largo peso e o seu grande volume tornavam-nas inapropriadas para o transporte terrestre, já que as vias gregas eram quase inexistentes e as vias romanas eram construídas para a deslocação das legiões, não de mercadorias. Por isso, a maioria das ânforas era fabricada em cidades costeiras: os produtos eram trazidos do interior, colocados em ânforas, e depois levados para os porões de navios, que os transportavam para todos os pontos ao longo das costas mediterrânicas (e mesmo além, como se disse).⁹⁰⁸ A forma das ânforas, com sua base em forma de bico, tornava-as especialmente adaptadas para serem colocadas nos porões de navios, umas encostadas às outras, e em diversas camadas.

As ânforas foram talvez o produto de cerâmica mais comum na Antiguidade. Escavações arqueológicas revelaram a existência de povoações exclusivas de oleiros na Palestina. Em Jerash, na antiga Síria (hoje em território da Jordânia), havia uma guilda de oleiros.⁹⁰⁹ Só na ágora de Atenas foram encontrados restos de mais de 40.000 ânforas com marcas.⁹¹⁰ Ânforas também eram fabricadas dentro de sistemas de integração vertical da produção. Há casos de complexos agrícolas e industriais envolvendo a produção de ânforas em centros produtores de vinho e peixe. Uma mesma família (a família Sestii) que residia perto do

⁹⁰⁷ Twede, *supra* nota 4, pág. 99.

908 *Id.* pág. 100.

909 *Id.*

910 Carolyn G. Koehler e Philippa M. Wallace Matheson, *Knidian Amphora*

Chronology, Pergamon to Corinth, em Jonas Eiring e John Lund (eds.),

TRANSPORT AMPHORAE AND TRADE IN THE EASTERN MEDITERRANEAN – ACTS OF

THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM AT THE DANISH INSTITUTE AT ATHENS,

September 26-29, 2002 (doravante referido como TRANSPORT AMPHORAE), pág.

164 (Danish Institute at Athens, Aarhus, 2004). O monte Testaccio, em Roma,

foi feito a partir do depósito de ânforas de azeite. Calcula-se que no seu interior

se encontrem restos de nada menos do que 24 milhões de ânforas. Cf. José Nieto,

supra nota 905, pág. 170.

porto romano de Cosa era dona dos vinhedos, dos lagares e das unidades

de industrialização do peixe, além dos navios e de um cais.⁹¹¹

Alguns centros produtores de ânforas adotaram formas

diferenciadas das de outros centros. Algumas ânforas tornaram-se

facilmente reconhecíveis em razão dessas formas diferenciadas, como as

provenientes de Tassos e de Rodes – porque Tasso e Rodes eram

conhecidas pela qualidade superior de seu vinho, as formas externas das

ânforas passaram assim a constituir também uma indicação de origem.

Por isso, já no período romano, quando o comércio de mercadorias

embaladas em ânforas se havia expandido por toda a bacia mediterrânica,

a imitação (ou contrafação) de formas características e reputadas de

ânforas tornou-se uma prática generalizada.⁹¹² Também a matéria-prima

utilizada na fabricação das ânforas – barro, geralmente extraído perto das

olarias – podia servir como elemento de identificação, e por isso houve

casos de ânforas cuja superfície foi coberta com uma pasta colorida para imitar a cor e a textura do barro de outras ânforas, produzidas em centros conhecidos, próximos a lugares de produção e de expedição de artigos cobiçados.⁹¹³ O propósito dessa imitação não era imitar a embalagem em

911 *Id.* P. Sestius foi pretor em 54 a.C.. Na fazenda da família (Settefinestre) foram encontradas telhas marcadas com o nome L. Sest(ius), cônsul em 23 a.C.

Jean Marie Lassère, MANUEL D'ÉPIGRAPHIE ROMAINE, vol. 1, pág. 446 (Picard, Paris, 2006).

912 Nicholas K. Rauth, *Pirated Knock-offs: Cilician Imitations of Internationally Traded Amphoras*, in TRANSPORT AMPHORAE, *supra* nota 911, pp. 335-336. No museu de Cartago, ao norte de Túnis, encontram-se expostos restos de ânforas cartaginesas imitando as cores, os materiais e as formas de ânforas da Jónia (região da Ásia Menor, colonizada pela Grécia), datados do século VI a.C.

913 Elizabeth Lyding Will, *Mediterranean Amphoras in India*, in TRANSPORT AMPHORAE, *supra* nota 9:

“Algumas das peças de Pompeia examinadas em Arikamedu e no Mediterrâneo ainda contêm vestígios de uma cobertura de cor verde a qual parece ter sido aplicada nelas para imitar a superfície verde das ânforas de Koan. Os produtores de Pompeia queriam que os indianos pensassem estar ainda adquirindo vinho de Koan. Parece não haver razão para duvidar que, quando Kos parou de exportar vinho para a Índia, provavelmente num dado momento, no final do século I a.C., os decididos exportadores de Pompeia de falso vinho Koano decidiram expandir suas exportações para a Índia. No final do século I a.C. a exportação italiana de vinho e azeite começou a ceder o passo aos

fornecedores provinciais. Em consequência, os fabricantes de ânforas na Itália dedicaram-se à produção de louças e de tijolos. Pompeia, no entanto, parece ter continuado a exportar ânforas de vinho para a Índia bem além do século I d.C., talvez até ao seu primeiro grande terramoto, em 62 d.C.”

Id. p. 438.

si mesma, pois não era frequente (ainda que tenha por vezes ocorrido⁹¹⁴)

a venda à distância de ânforas vazias (elas eram muito pesadas para serem transportadas sem nada que lhes agregasse valor). A intenção era a de induzir os compradores a erro quanto aos produtos nelas contidos.

Estamos perante desenhos industriais, formas ornamentais e cores servindo de modelo de fabricação em série de artigos do comércio. Neste caso, de embalagens, mais do que de produtos.

Mas em Roma houve também artigos de consumo fabricados em série, alguns deles ornamentados com desenhos com a nítida intenção de atrair o consumidor. Refiro-me às lâmpadas de azeite. Milhões de lâmpadas de azeite eram fabricadas anualmente. Algumas eram ornamentadas com desenhos, mas a grande maioria era simples. Um grande número das lâmpadas era marcado com o nome do fabricante.⁹¹⁵

As lâmpadas eram muito baratas, e por isso, talvez com algumas poucas exceções, elas não eram transportadas para longas distâncias: a manufatura era local, pois a matéria-prima era barata e abundante e a tecnologia de fabricação não era complexa. Com a intensificação do uso das lâmpadas, adveio também a contrafação. Com efeito, em Roma algumas marcas mais conhecidas e reputadas foram objeto de

contrafação generalizada.⁹¹⁶ Análises técnicas dos materiais usados nessas lâmpadas mostram que se trata de artigos fabricados localmente, o que significa que os seus fabricantes haviam utilizado lâmpadas importadas de algum lugar do Império como moldes – o que levava à repetição não só da forma, mas também das decorações, se existentes, e do nome dos fabricantes das lâmpadas imitadas.⁹¹⁷ Em se tratando de lâmpadas, o preço unitário, na realidade, não justificava a exportação para longas distâncias, dado o elevado custo dos transportes e o baixo preço unitário dos artigos.

Esta contrafação generalizada – e, aparentemente, nunca reprimida – de marcas e de desenhos poderia indicar a total ausência da proteção da propriedade industrial em Roma. Mas no caso das lâmpadas isso não é determinante, pois os respectivos mercados eram geograficamente segmentados. Como já mencionado, a produção de lâmpadas era local, dada a ausência de complexidades tecnológicas e o

⁹¹⁴ John Lund, *Oil on the Waters? Reflections on the Contents of Hellenistic Transport Amphorae from the Aegean*, in *TRANSPORT AMPHORAE*, *supra* nota 911, pág. 211.

⁹¹⁵ F. e P. Piranesi, Frères (publ.), *ANTIQUITÉS D'HERCULANUM, GRAVÉES PAR TH. PIROLI*, *avec une Explication par S.-Ph. Chaudé*, tomo VI, *Lampes et Candélabres* (Piranesi, Paris, 1806).

⁹¹⁶ Frank, *supra* nota 904, pág. 120.

⁹¹⁷ *Id.*

baixo preço unitário.⁹¹⁸ Portanto, é possível que nenhum fabricante de artigos de consumo popular se tivesse sentido alguma vez prejudicado

com a contrafação. Mas não é impossível que nalgum lugar, hoje desconhecido, do império romano um edil tenha expedido uma ordem de proteção de elementos diferenciadores de artigos do comércio, senão em nome dos interesses dos fabricantes e comerciantes, pelo menos em nome dos consumidores. Afinal, à falta de um regime próprio de propriedade intelectual, os romanos não só reprimiram a fraude ao consumidor⁹¹⁹ como também conheciam o instituto da especificação, o qual faz uma distinção nítida entre o bem corpóreo e o bem incorpóreo que nele se integra. No entanto, prova disso não foi até agora encontrada. Pelo que se sabe, as primeiras disputas envolvendo a defesa de direitos sobre configurações visuais de produtos fabricados em série ocorreram na França, em plena Revolução Comercial. Já no século XV havia normas relativas à exclusividade sobre os padrões de cores de cada cidade produtora de têxteis de lã – o motor do desenvolvimento econômico e comercial da Europa medieval. Com efeito, em 30 de outubro de 1458, cartas patentes de Carlos VII proibiram que panos fabricados fora de Rouen ostentassem bordas semelhantes às utilizadas nessa cidade.⁹²⁰ Com efeito, a distinção dos panos de acordo com os formatos, larguras e cores dessas bordas (*lisières*) era uma prática muito comum na rivalidade comercial entre as corporações dos diversos centros produtores urbanos.

Claro, não se tratava ainda um mecanismo sistemático e estruturado de proteção de desenhos industriais, no sentido em que o entendemos hoje. Tratava-se mais de evitar a confusão de produtos relativamente indiferenciados, apenas distinguidos pelas cores das

bordas. As cartas patentes de Carlos VII não se referiam a padrões de desenhos, decorações e muito menos a formas.

A proteção dos desenhos industriais num sentido mais moderno só esboçou seus primeiros passos a partir de 25 de outubro de 1711, através de uma portaria do consulado de Lyon, depois homologada pelo conselho do rei e confirmada por cartas patentes, proibindo a todos aqueles envolvidos na fabricação da seda o roubo e a venda de panos, 918 *Id.*

919 A Lei das XII Tábuas, aprovada em 450 a.C., e que serviu de arcabouço jurídico à República Romana (bem como à sua expansão territorial, que então começava), continha um preceito que reprimia a fraude ao consumidor. Trata-se da norma 4 da Tábua VIII, a qual dispunha: “Quando um comerciante enganar o seu cliente, que ele seja amaldiçoado.”

920 Augustin Thierry, RECUEIL DES MONUMENTS INEDITS DE L’HISTOIRE DU TIERS ÉTAT, tomo III, p. 354 (Firmin Didot Frères, Paris, 1850).

bem como “de se servir direta ou indiretamente dos desenhos que lhes foram confiados para fabricar.”⁹²¹ Ao longo do séc. XVIII a indústria da seda de Lyon continuaria a proporcionar novos editos visando a proteção das estampas – já então frequentemente usadas para diferenciar panos.

Em 1793 a Assembleia revolucionária francesa adotou uma lei de direito de autor em que mencionava a propriedade sobre os desenhos, mas não fazia qualquer menção específica aos tipos de desenhos, nem aos modelos (que então eram uma noção distinta), o que gerou alguma confusão na sua aplicação. Por exemplo, entendeu-se mais tarde que a lei de 1793 não se aplicava aos desenhos impressos em papel. Esta

incerteza criou apreensões à indústria da seda, de Lyon, a qual conseguiu, em 18 de março de 1806, por meio de uma lei relativa à criação de um conselho de *prud'hommes*, o estabelecimento de um registro dos desenhos sobre os quais os fabricantes quisessem reivindicar a sua propriedade. Isto resolvia o problema da indústria de Lyon, mas não a dos outros centros de produção de objetos de consumo da França – a qual ingressava também em plena Revolução Industrial. A solução foi, em 1825, o Conselho de Estado emitir um aviso segundo o qual os fabricantes titulares de desenhos que reivindicassem a sua exclusividade podiam depositá-los no conselho de *prud'hommes* de suas localidades. Esse aviso foi, no mesmo ano, convertido em norma legal aplicável em todo o território nacional, por meio de um decreto real.⁹²² Onde não houvesse um conselho de *prud'hommes*, o depósito seria feito na secretaria do tribunal do comércio ou, na sua falta, do tribunal civil da localidade.

Ao longo do século XVIII houve também iniciativas isoladas, e confinadas a certos objetos, como produtos de fundição e esculturas, de proteger os modelos industriais.⁹²³

Havia nascido assim o sistema francês de registro de desenhos industriais, pioneiro no mundo.⁹²⁴ Começou de maneira incipiente e

⁹²¹ Eugène Pouillet, TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE, pág. 5 (3ª ed., Marchal et Billard, Paris, 1899).

⁹²² Este apanhado histórico foi resumido da exposição de Pouillet, *id.*, pp 3-25.

Pouillet atribui o mérito da descoberta da origem remota da proteção dos desenhos na cidade de Lyon a um jurista e historiador do direito, M. Philipon.

923 Michel Pelletier, LA PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE DANS LA LÉGISLATION ANCIENNE, ACTUELLE ET FUTURE, pág. 17 (Imprimerie Chaix, Paris, 1893).

924 A razão do pioneirismo da indústria de Lyon em inspirar a proteção e o registro de desenhos industriais resulta do grande peso que a indústria da seda – cujo sucesso comercial desde cedo assentou não só na qualidade dos panos mas também em suas decorações sofisticadas e atraentes – teve na economia daquela cidade. Já no século XVII vários fabricantes contratavam desenhistas com o limitada aos desenhos impressos em tecidos de seda, e necessitou da integração jurisprudencial para que a sua proteção fosse estendida a outros desenhos bem como aos modelos. Tentativas posteriores de adotar uma lei que cobrisse também os modelos industriais fracassaram, até que, em 14 de julho de 1909, a França adotou uma lei sobre os desenhos e os modelos, sem prejuízo da proteção conferida pela lei de 1793 (sobre direito de autor), tal como alterada em 1902.⁹²⁵ A lei de 1909 introduziu um limite à duração dos registros: cinquenta anos desde o depósito.

Antes dessa lei, a proteção era ilimitada.

Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, desde cedo a produção em série e em massa de artigos de consumo fez com que os fabricantes sentissem a necessidade de introduzir elementos diferenciadores de natureza estética. Foi na indústria da cerâmica que os desenhos e os moldes começaram a ser utilizados primeiro de modo sistemático como estratégia de marketing. Por volta de 1750, um fabricante de cerâmica de Staffordshire, Josiah Wedgwood, começou a encomendar moldes a modeladores profissionais especializados. Antes,

num sistema de produção artesanal, o fabricante de cada peça geralmente decidia a forma que dava ao objeto.⁹²⁶ Foi, pois, com Wedgwood que o design se incorporou à fabricação em série. Mas as iniciativas inglesas para a adoção de leis sobre os desenhos industriais surgiram, como em França, nos têxteis.

A partir dos anos 1830, quando a maquinaria permitiu a automação da estampagem, os industriais das estamparias começaram a pressionar para uma maior proteção de seus principais ativos diferenciadores – os desenhos.⁹²⁷ O regime então em vigor era objetivo de aumentar o apelo de consumo de seus panos. A indústria de têxteis finos, de seda, e dos brocados de ouro e prata, é tradicional em Lyon. Ela surgiu ali no século XVI, como resultado de privilégios outorgados a artesãos italianos, detentores dos segredos e das técnicas do ofício. Como reconhece o regulamento da fabricação da seda em Lyon, de 1554, aprovado por Henri II, “[À] cidade de Lyon vieram e se encontraram nacionais da Itália e de outros [países], um grande número de mestres, trabalhadores, tecelões, tintureiros [...] e outras pessoas dedicadas a referida fabricação de panos de ouro, de prata e de seda, de tal modo que uma grande parte desses panos, que dantes se fazia vir de Génova e da Itália, hoje se fabrica na mencionada cidade e arredores de Lyon [...]”

⁹²⁵ Ver *Guide Pratique du Déposant des Secrétaires des Conseils de Prud’hommes et des Greffiers des Tribunaux Civils ou de Commerce – Loi du 14 Juillet 1909* (Imprimerie Laforge, Saint-Étienne, s/d).

⁹²⁶ Adrian Forty, *OBJETOS DE DESEJO – DESIGN E SOCIEDADE DESDE 1750*, pág. 50 (Cosacnaify, São Paulo, 2009).

manifestamente ineficiente. Em 1787 havia sido adotada uma lei relativa aos desenhos e à sua estampagem sobre linho, estabelecendo proteção por dois meses, a qual foi aumentada para três meses em 1794.⁹²⁸ Em 1842, quando uma lei veio consolidar e aumentar a proteção para os desenhos industriais, a situação era confusa: os modelos industriais modelados em metal eram protegidos por três anos, os desenhos impressos em tecidos bem como os modelos de vestuário, por um ano, e os desenhos estampados em linho, algodão, seda ou lã, por apenas três meses.⁹²⁹ O argumento dos industriais da estamperia era que, em razão da falta de proteção na Inglaterra, nenhum fabricante se interessava em desenvolver novos padrões de cores e de desenhos, pois os que tivessem sucesso eram quase imediatamente (isto é, três meses depois) copiados. A falta de proteção havia gerado um marasmo criativo na Inglaterra, ao passo que na França a proteção havia conduzido a uma concorrência intensa pela preferência dos consumidores e o consequente desenvolvimento das artes decorativas. Assim, a ironia era que a indústria inglesa era tecnicamente mais capaz do que a francesa para produzir têxteis em massa, mas não conseguia competir com ela no gosto do público. Como explica Adrian Forty, a grande vantagem das máquinas inglesas “[E]ra o seu potencial para fabricar um único design sem fim: o design bem sucedido tornou-se uma propriedade muito mais valiosa, pois era o que habilitava a capacidade da máquina em dar lucro. Portanto, era natural que fosse nas indústrias em

processo de mecanização no segundo quartel do século XIX que surgisse a maior preocupação com o design, tanto com a melhoria dos padrões como com a proteção dos direitos de reprodução.”⁹³⁰

“A atividade do design foi, portanto, de grande ajuda para o desenvolvimento do capitalismo em indústrias que produziam bens de consumo, fornecendo a variedade que permitia aos fabricantes aumentar constantemente suas vendas e seus lucros.

⁹²⁸ Informação sobre a evolução histórica do regime de proteção dos desenhos industriais em Inglaterra foi disponibilizada por algum tempo no website da oficina de propriedade industrial do Reino Unido. Hoje, a mesma informação encontra-se

em

webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140603093549/http://www.ipo.gov.uk/types/design/d-about/d-what-is/d-history.htm (acessado em 7 de dezembro de 2016).

⁹²⁹ George Brace, OBSERVATIONS ON EXTENSION OF COPYRIGHT OF DESIGNS – WITH A VIEW TO THE IMPROVEMENT OF BRITISH TASTE, pág. 26 (Smith, Elder & Co., Londres, 1842).

⁹³⁰ Forty, *supra* nota 927, pág. 82.

Se o design prestou tantos serviços ao capitalismo, o capitalismo não foi menos benéfico para o design. Não somente ele deu origem ao design como uma atividade necessária dentro da divisão do trabalho na manufatura, como seu apetite por novidade e variedade garantiu a prosperidade dos designers. O

capitalismo pode ter sido muito ruim para muitos ofícios e profissões, erodindo suas habilidades, seu *status* e suas recompensas, mas o design é uma atividade que ele faz florescer.”⁹³¹

Em 1839, a Lei de Direitos de Autor inglesa introduziu um sistema de registro de desenhos industriais. E em 1842 a Inglaterra introduziu uma Lei para Consolidar e Alterar as Leis relativas ao Direito de Autor de Desenhos para ornamentar Artigos de Manufatura, a qual estabeleceu uma classificação dos desenhos e concedeu proteção de 9 a 12 meses, e por 3 anos, dependendo da classe a que os desenhos pertenciam.⁹³²

2. EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

A França e a Inglaterra incluíram os desenhos industriais no âmbito de alguns dos acordos bilaterais sobre propriedade intelectual que assinaram durante o século XIX com alguns de seus parceiros comerciais, como se viu na Nota Introdutória à Seção 2 da Parte II.

Ambos os países exportavam artigos cuja vantagem competitiva se baseava em desenhos atrativos. A proteção desses desenhos tornou-se, assim, num aspecto importante das relações comerciais. Os desenhos industriais foram tema de acordos celebrados entre a França e, *e.g.*, a Sardenha (1850),⁹³³ a Bélgica (1861 e 1882),⁹³⁴ a Itália (1862),⁹³⁵ a

⁹³¹ *Id.*, p. 124. Nesta mesma ordem de ideia, dois filósofos franceses

caracterizaram o capitalismo atual como um “capitalismo artístico” – isto é, um capitalismo que evoluiu de um enfoque sobre a produção para um enfoque sobre

o hiperconsumo, conduzido por preocupações e modismos estéticos. A estética teria, assim, substituído a ética (ou a sua falta) do capitalismo excessivo. Ver Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, *L'ESTHÉTISATION DU MONDE. VIVRE A L'ÂGE DU CAPITALISME ARTISTE* (Ed. Gallimard, Paris, 2013).

932 O texto da lei e um comentário às suas disposições encontram-se em Brace, *supra* nota 930, págs. 75 *et seq.*

933 Ver , *supra*, nota 401.

934 Ver , *supra*, nota 406.

935 Ver, *supra*, nota 407.

Prússia e o Zollverein (1862),⁹³⁶ a Venezuela (1882),⁹³⁷ a Inglaterra (1882)⁹³⁸ e a Suíça (1882).⁹³⁹ De modo geral, assim como as disposições relativas às marcas, a proteção dos desenhos obedecia ao tratamento nacional e estava sujeita ao atendimento de formalidades nacionais, se existentes. A mesma proteção “tal e qual” que era concedida às marcas era também aplicada aos desenhos industriais, mas a proteção no país onde o registro era pedido estava limitada ao período concedido aos nacionais; além disso, a independência não era absoluta, pois quando o desenho caía em domínio público no país de origem, já não podia mais ser protegido no outro país (ver, por exemplo, o acordo celebrado com a Bélgica, de 1861, e o acordo com a Itália).

Os desenhos industriais (designados como “padrões e desenhos para manufaturas”) foram também objeto de acordos bilaterais entre a Inglaterra e seus parceiros comerciais, tais como a Áustria-Hungria (1876),⁹⁴⁰ a Dinamarca (1879)⁹⁴¹ e a França (1882).⁹⁴² Em geral, esses acordos atribuíam aos desenhos industriais o mesmo tratamento dado às

marcas. A proteção estava sujeita ao tratamento nacional: a proteção que fosse dada aos nacionais de uma das Partes Contratantes deveria ser estendida aos nacionais da outra. No entanto, é interessante observar que esses três acordos associavam a proteção dos desenhos ao princípio da nação mais favorecida. Provavelmente isto podia ser consequência da aceitação por vários países da cláusula “tal e qual” que a França incluía em vários dos acordos que havia firmado. Como se explicou acima, com relação às marcas, a proteção “tal e qual” de marcas (e de desenhos) poderia levar a conceder aos estrangeiros mais proteção do que aos nacionais, pois era possível que alguns sinais e desenhos que eram suscetíveis de registro e proteção no país de origem não o fossem na outra. Em razão da cláusula “tal e qual” esses sinais e desenhos protegidos na origem automaticamente passavam a sê-lo no outro país. Portanto, a cláusula “tal e qual” podia implicar proteção para certos sinais e desenhos de origem estrangeira que os nacionais não podiam obter em seu próprio país. Pelo princípio nmf, essa proteção teria que ser estendida aos comerciantes e fabricantes ingleses, mesmo se o Reino Unido não concedesse esse tipo de proteção aos seus nacionais.

Em 1883, as delegações que firmaram a Convenção de Paris limitaram-se a submeter a proteção dos desenhos industriais ao

936 Ver, *supra*, nota 408.

937 Ver, *supra*, nota 412.

938 Ver, *supra*, nota 422.

939 Ver, *supra*, nota 412.

940 Ver, *supra*, nota 418.

941 Ver, *supra*, nota 420.

942 Ver, *supra*, nota 422.

tratamento nacional (Artigo 2o). Portanto, aquelas Partes Contratantes que protegiam os desenhos industriais de seus cidadãos, teriam que estender essa proteção, nas mesmas condições, aos cidadãos das outras Partes Contratantes. Mas se não concedessem proteção aos nacionais, não tinham que proteger os desenhos dos estrangeiros. Além disso, porque várias leis nacionais já haviam adotado sistemas de registro de desenhos industriais, a Convenção estabeleceu um regime de prioridade e a proteção temporária para desenhos exibidos em determinadas feiras internacionais. O único tema que suscitou controvérsia quanto aos desenhos na conferência de 1883 foi a proteção “tal e qual.” A proposta era a de aplicar o regime de proteção “tal e qual” tanto a marcas quanto a desenhos, possivelmente com inspiração na experiência francesa que mencionei acima. Mas, em vista de uma proposta da delegação suíça, a referência aos desenhos foi retirada do Artigo 5o do texto de 1883 (hoje, a proteção “tal e qual” é objeto do Artigo 6 *quinquies*).

A

proteção

obrigatória

dos

desenhos

industriais,

independentemente do tratamento nacional, só foi introduzida na

Convenção de Paris pela Conferência Diplomática de Lisboa, em 1958.

O texto do atual Artigo 5 *quinquies* foi proposto pelo Gabinete

Internacional com o objetivo de estabelecer alguma harmonização entre os vários regimes nacionais que, em vista da regra da assimilação,⁹⁴³ nos termos do Artigo 2o da Convenção de Berna, gerou incoerências no plano internacional. A proposta formulada pelo Gabinete foi assim explicada:

“[...] [O]s sistemas de proteção [de desenhos industriais] [...]

variam muito de um país para outro. Pode acontecer, por

exemplo, que uma obra protegida exclusivamente num

determinado país com um desenho ou modelo pode ser

abrangida em outro país da união pelo direito de autor, sob a

condição de que seja uma obra de arte genuína.

“O limite entre um desenho ou modelo industrial e um produto

artístico é por vezes difícil de definir, porque o valor artístico

não impede o autor de ter interesse em que a sua obra goze de

proteção industrial. Mas isso não é razão para recusar uma

proteção especial para uma combinação de pontos ou linhas, ou

⁹⁴³ Aqui a palavra “assimilação” refere-se à aproximação de dois regimes legais

distintos (direito de autor e “*sui generis*”) para proteger o mesmo objeto. Não se

deve confundir este termo com o conceito mais comum da assimilação nas

Convenções da propriedade intelectual, que estende o benefício do princípio de

tratamento nacional aos nacionais de países que não são membros da União em

questão mas que são residentes num país dessa União ou que nele têm um efetivo

estabelecimento comercial ou industrial. Cf. Convenção de Paris, Artigo 4o, e

Convenção de Berna, Artigo 3(2).

para uma configuração de linhas ostentando uma forma

plástica, independentemente do seu valor artístico intrínseco,

quando se trata de acessórios de um objeto industrial.

“Para uma aplicação efetiva do princípio da assimilação, todos

os países da união deveriam proteger as obras de arte

aplicadas à indústria como desenhos ou modelos. A existência

de duas leis diferentes sem os respectivos campos de aplicação

claramente definidos não deveria ser aceita, sob o risco de

confusão significativa.”⁹⁴⁴ (ênfase no original)

Em Lisboa o Gabinete Internacional propôs não apenas

introduzir um dispositivo requerendo a proteção dos desenhos e modelos

industriais sob um regime de propriedade industrial mas também

estabelecer uma definição dos desenhos e prever dois elementos da

proteção substantiva: como definir a novidade (a proposta era a de aceitar

a novidade apenas em termos nacionais) e garantir um período mínimo

de proteção de 5 anos.⁹⁴⁵

As delegações mostraram grandes divergências quanto a esta

proposta. Numa tentativa de buscar consenso, a comissão de redação

sugeriu linguagem que era muito parecida com o texto do atual Artigo

25 do Acordo TRIPS:

“[...] [A] Comissão propõe substituir o texto do Gabinete

Internacional pelo seguinte texto:

1. Desenhos e modelos industriais novos que são utilizados para

decoreção, ornamentação ou configuração de qualquer produto

industrial, excluindo aqueles que são comandados unicamente

por sua função técnica, serão protegidos em todos os países da

União.

2. A novidade dos desenhos e modelos industriais será determinada de acordo com as leis do país no qual a proteção for solicitada.

3. O período de proteção será de pelo menos cinco anos; os países da União podem adotar um período de proteção mais longo bem como a renovação da proteção.”⁹⁴⁶

As divergências prosseguiram, e o único ponto que as delegações aceitaram foi que se introduzisse linguagem tornando a proteção dos desenhos industriais (por um mecanismo de propriedade industrial, isto é, contra o seu uso desautorizado) obrigatória. Haveria

⁹⁴⁴ ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LISBONNE, *supra*, nota 212.

⁹⁴⁵ *Id.* p. 867.

⁹⁴⁶ *Id.* p. 873.

que esperar quase 40 anos para que regras harmonizadoras fossem acatadas no plano multilateral.

Durante as negociações do Acordo TRIPS a proteção dos desenhos não gerou grande controvérsia. Os dois pontos que suscitaram alguma troca de pontos de vista foram a determinação das condições de proteção (novidade e originalidade como condições alternativas ou cumulativas) e a proibição (proposta pela Suíça) da concessão de licenças compulsórias. Veremos um pouco destes debates a seguir.

3. AS FUNÇÕES DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

Os desenhos industriais condicionam a forma visível dos objetos de consumo de que nos cercamos em nossa vida cotidiana. Eles

constituem, portanto, a aparência de objetos de consumo. Sem querer esgotar os interesses comerciais e os valores culturais que estão por trás da escolha de um desenho para dar forma a um produto de consumo, podem apontar-se as seguintes funções dos desenhos industriais:

- (a) atração do consumidor pela estética;
- (b) resolução de problemas técnicos ligados à produção em série de bens de consumo (redução de custos, ganhos de dimensões, uso de novos materiais, etc);
- (c) identificação do produto, de uma linha de produtos e/ou do produtor.

Vejamos, brevemente, como se afirmam estas funções. O seu entendimento permite equacionar de modo mais adequado o regime jurídico que é aplicável aos desenhos industriais.

(a) A dimensão estética dos desenhos

“Numa economia de mercado, o aspecto exterior da mercadoria é primordial. Face à profusão de produtos existentes, o consumidor, antes de poder julgar as qualidades comuns dos produtos, levará em conta em primeiro lugar a sua ‘apresentação.’ O imperativo comercial torna-se frequentemente um motor poderoso de uma metamorfose dos objetos.”⁹⁴⁷ “As aparências que se vendem” é o título que os autores deram à seção do livro que começa com esta frase.

Esta afirmação aparentemente simples observa uma realidade complexa que nos cerca e que muitas vezes nos passa despercebida. Mas

⁹⁴⁷ Hélène Larroche e Yan Tucny, *L’OBJET INDUSTRIEL EN QUESTION*, págs. 52-

basta cruzar rapidamente o setor de perfumaria de qualquer grande loja de departamentos para se verificar como a “apresentação” é fundamental para guiar os consumidores em suas escolhas dentre dezenas, se não centenas de produtos que são diferentes e, ainda assim, iguais (pois, afinal, são todos perfumes).⁹⁴⁸

Ao elemento diferenciador de natureza puramente comercial, dizem aqueles mesmos autores, soma-se o “styling” – um processo de modificação das formas externas dos objetos disponíveis no mercado, “baseado no simbolismo das conotações intercambiáveis seguindo as modas.”⁹⁴⁹

Segundo os autores, o automóvel é campo fértil do “styling.”

“Uma rivalidade cúmplice, calcada na do mundo da alta costura, passou a regular as relações entre empresas: diferenciar o seu modelo por meio de um toque pessoal interpretando a ‘tendência da estação.’ Variações para rodas ou faixas brancas dos pneus, moda dos cromados e das asas de foguete, composições de faróis ou gamas de colorações. A produção americana por muito tempo forneceu os exemplos mais significativos desta pressão exercida pelos imperativos comerciais sobre a concepção formal dos objetos.”⁹⁵⁰

Design é comércio, é cultura, é emoção. É uma “isca” para atrair os compradores e mantê-los fiéis à empresa e à marca em suas futuras decisões de compra. Um bom designer naturalmente seduz os consumidores para que a cada dois ou três anos troquem um artigo – um telefone celular, uma tablete, um automóvel – por outro artigo mais

recente do mesmo fabricante.⁹⁵¹ Esta é a estratégia que fez da Apple a empresa de maior valor de mercado do mundo – no fundo, um fabricante de *gadgets*, de brinquedos eletrônicos, de altíssimo conteúdo tecnológico.

O desenho industrial é utilizado “para manipular o desejo,”⁹⁵² isto é, para fazer-nos consumir. Um tipo de design serve, inclusive, de categorização social do consumidor. “Sabendo ou não, um jogador de futebol comprará uma bolsa Louis Vuitton ou um relógio Patek Phillippe, talvez na Sala de Curiosidades da Selfridges,⁹⁵³ pela razão descrita por

⁹⁴⁸ Este mesmo ponto de vista é exposto por Henry Petroski, em *A EVOLUÇÃO DAS COISAS ÚTEIS – CLIPES, GARFOS, LATAS, ZÍPERES E OUTROS OBJETOS DO NOSSO COTIDIANO*, pág. 181 (Zahar, São Paulo, 1992).

⁹⁴⁹ Larroche e Tucny, *supra* nota 948, pág. 53.

⁹⁵⁰ *Id.* pág. 55.

⁹⁵¹ Deyan Sudjic, *A LINGUAGEM DAS COISAS*, pág. 14 (trad. Adalgisa Campos da Silva, Ed. Intrínseca, Rio de Janeiro, 2010).

⁹⁵² *Id.* p. 216.

⁹⁵³ Nome de uma cadeia de lojas de departamentos de alto padrão na Inglaterra.

Josef Hoffmann: porque acreditamos que possuir coisas belas também nos torna belos.”⁹⁵⁴

Na realidade, talvez até nem seja com o fim de nos tornarmos belos que compramos produtos que são de luxo e, mais importante ainda, *que parecem ser de luxo*. A verdadeira razão talvez seja simplesmente a de ostentarmos riqueza e causarmos inveja naqueles que não a possuem. Isto é o *consumo conspícuo*, expressão criada por Thorstein Veblen⁹⁵⁵

para designar o consumo pura ou predominantemente ostensivo. Há um design, ou melhor, uma estética que desperta este tipo de emoção: o design que dá prestígio ao dono do objeto, e que o classifica como pertencendo a uma certa classe (a classe ociosa ou afluenta, como lhe chamou Veblen). As linhas arrojadas mas discretas dos modelos da Mercedes bem como as linhas clássicas e mais arredondadas dos modelos da AUDI e da BMW servem para criar essa pressão social sobre quem os vê passar na rua: a admiração ou a inveja por quem está ao volante.

Desenhos industriais são criados para gerar emoções, nem sempre coerentes, nem sempre funcionais, nem sempre úteis, mas sempre viradas para gerar motivações de escolhas de consumo. Por isto mesmo são os desenhos industriais os motivadores do capitalismo artístico.⁹⁵⁶

(b) O desenho e o progresso técnico

Frequentemente o apelo estético dos desenhos tem um componente técnico ou utilitário por trás. Aqueles dois autores franceses que de forma tão eloquente se referiram ao enlace entre os desenhos industriais e os imperativos culturais, sobre este segundo tema escreveram:

“Pela sua abertura, pela recusa de todo os esquemas, pela colocação em causa das soluções tradicionais, o design torna-se com frequência – em particular no plano técnico – um fator de progresso. O problema já não é mais apenas de aperfeiçoar as técnicas, mas também e, sobretudo, de pesquisar processos

inéditos. [...] A noção de necessidade caracteriza a era do

consumo e do marketing e ainda submete o desenhista a

imperativos comerciais cujo atendimento condiciona ‘a

954 Sudjic, *supra* nota 952, p. 116.

955 Thorstein Veblen, *THEORY OF THE LEISURE CLASS – AN ECONOMIC STUDY OF INSTITUTIONS*, págs. 45 *et seq.* (The Modern Library, Nova Iorque, 1934).

956 Ver *supra* nota 932.

esperança de vida’ de um produto tanto quanto as suas

qualidades materiais. [...] No plano marco-econômico, o

lançamento de um novo objeto equivale à introdução de um

elemento

suplementar

no

circuito

produção/utilização/destruição.”⁹⁵⁷

A associação da dimensão estética do desenho com o

condicionamento técnico é visível na indústria automotiva. Nesta

indústria, onde “o acompanhamento rigoroso das flutuações do mercado

é essencial, um novo conceito modular dos veículos permite desde logo

construir sobre uma base comum múltiplas versões de produtos

acabados. Ela permite não apenas fazer variar instantaneamente a cor dos

automóveis, mas também os seus equipamentos, as suas formas, os seus

usos ou conformidades às normas de diferentes países.”⁹⁵⁸ Esta

“plasticidade” do design fica evidente nas técnicas mais recentes de

venda de automóveis, pelas quais o cliente potencial pode acessar o

website de um fabricante e configurar o modelo exato que busca, colocando e retirando as diversas opções disponíveis. Ao final do exercício, o interessado tem o preço do modelo exato que quer e, dependendo da prática comercial da concessionária, pode mesmo receber uma oferta de descontos em função das opções que fez. Esta nova modalidades de negócio é possibilitada por um design atento a considerações técnicas da modularidade de componentes.

Como explicou Deyan Sudjic, “O design cresceu em torno de um conjunto de ideias fundamentais. Uma é que o design é uma resposta a uma série de instruções. É apresentado um problema para os designers, e eles encontram um modo de solucioná-lo. Outra é que o design é essencialmente democrático: aspira à produção em massa e à acessibilidade, o que pode ser o maior desafio dos designers. [...] Acima de tudo, o design de fato é concebido para ser útil. Naturalmente, a resposta de cada designer para cada um desses desafios pode ser mais ou menos bem-sucedida, mas para merecer ser chamado de design o resultado tem pelo menos de tentar abordá-los.”⁹⁵⁹

Mas não se pretende com isto dizer que a forma dos objetos de consumo segue a função. A estética dos objetos tem uma importância autônoma, muitas vezes de conteúdo eminentemente emocional, ainda que possa estar a serviço de uma função.

⁹⁵⁷ Larroche e Tucny, *supra* nota 948, p. 79.

⁹⁵⁸ *Id.* pp. 136-137.

⁹⁵⁹ Sudjic, *supra* nota 952, pp. 174-176.

(c) O design como elemento de identificação do produto, de

uma linha de produtos e/ou do produtor

Deyan Sudic, em seu importante livro já citado várias vezes, diz que “o design [...] pode servir para criar uma noção de identidade – cívica, coletiva e pessoal. É o design que cria insígnias nacionais e marcas de empresa.”⁹⁶⁰ Mas o desenho industrial não serve só para conformar símbolos, por exemplo, mediante a concepção gráfica de um logotipo. Mais do que isso: muitas vezes o design converte-se por si mesmo num sinal distintivo. Inicialmente pensado para dar um atrativo estético a um objeto de consumo, o design muitas vezes é tão característico e chamativo que os consumidores, em razão de sua forma exterior, ao ver esse objeto, aprendem a associá-lo com o produto, com uma linha de produtos, ou com um produtor. Deste modo, o design converte-se numa marca ou numa insígnia (aqui significando o nome de estabelecimento e o nome comercial figurativos).

Com efeito, há desenhos tão característicos e emocionalmente marcantes que, ao final de algum tempo de uso, os consumidores aprendem a usá-los como forma de identificar os produtos e, nalguns casos, os próprios produtores. Os desenhos, assim, podem converter-se em sinais distintivos. Um dos exemplos mais conhecidos desta transformação é a garrafa tradicional da Coca-Cola. Inicialmente registrada (ou mais precisamente, patenteada) como desenho industrial, em 1916, nos Estados Unidos, foi depois foi depois convertida em marca figurativa, e assim permanece até hoje.

Tratando-se de automóveis, o valor do design como elemento identificador também ocorre, e com muita frequência. Como no caso da

garrafa da Coca-Cola, é o uso reiterado e prolongado do objeto pelo consumidor que dá ao design do automóvel um efeito de identificação, além do de atrativo ou “isca.” A esse uso prolongado há que somar-se a força diferenciadora. Não é qualquer desenho que tem força suficiente para se tornar símbolo ou signo de produto. O desenho tem que ser muito especial, insólito e bem sucedido, para despertar a sua associação com o produto ou o produtor no imaginário e na emoção do consumidor.

Exemplos de desenhos que, tendo ou não sido registrados como marca, adquiriram força distintiva são as carrocerias mundialmente famosas do Volkswagen Beetle, do Citroën 2CV, e do Morris Mini. O contorno arredondado do Beetle (conhecido no Brasil por “Fusca”), a aparência rude e despojada do Citroën 2CV, 1961 e a forma impactante e de

960 *Id.* p. 50.

961 “O 2CV foi desenhado tendo em mente as peculiaridades do mercado francês. Foi desenhado para ser vendido a um preço ao alcance dos fazendeiros franceses, dimensões pequenas do Mini, criaram nos consumidores associações duradouras entre o design e o produto (ver a fig. 2). A própria palavra “Beetle” (em português, “besouro”) é evocativa da forma da carroceria do automóvel, o que enfatiza a sua importância identificadora e distintiva nos mercados de língua inglesa.

Mas observe-se que esta associação não ocorre só com relação à carroceria como um todo. Há modelos de automóveis que apresentam componentes da carroceria que, mesmo isoladamente, criam também um impacto forte e servem para identificar o produto. Esta ideia é confirmada por eminentes especialistas em design:

“Houve um tempo em que um designer de automóveis atuava a partir do princípio de que ninguém jamais havia desenhado um carro antes. Agora o maior desafio do designer é garantir que um Jaguar, Mini ou Golf novo tenha todos os traços de família certos, dos arcos das rodas às maçanetas das portas.”⁹⁶²

A carroceria do Mini, modelo inglês lançado nos anos 1950 pela British Motor Corporation (BMC) (projetado por um gênio do design automóvel, Alec Issigonis), cujo conjunto era notável por sua novidade e ousadia (a tal ponto que os famosos designers Pinin e Sergio Pininfarina, quando consultados sobre projeto original do automóvel, responderam: “Não mudem nada.”⁹⁶³), apresentava um detalhe singular tão único que, por si só, causava uma impressão especial em quem o via: as juntas dos painéis laterais eram aparentes e em ângulo, ligando a coluna do para-brisas ao arco da roda dianteira. As juntas “viraram a ‘marca registrada’ [do Mini] e foram mantidas na nova geração do carro, em 2000.”⁹⁶⁴

Um exemplo bem mais recente de como uma parte da carroceria de um automóvel pode destacar-se do conjunto e adquirir um significado específico e autônomo do resto do conjunto é a parte dianteira do Fiat Uno, na sua versão a partir de 2010. Com suas três pequenas entradas paralelas de ar no lado direito da grelha, em combinação com o conjunto ótico, esta nova frente dá uma aparência de modernidade e arrojo, característica de um pequeno modelo projetado para vencer nas ruas brasileiras.

e construído para ser forte o suficiente para sobreviver nas estradas rurais dos

anos 1930. O resultado foi um carro cujo estilo refletia estes requisitos.” Sudjic,

nota 952 *supra*, pág. 42.

962 *Id.* págs. 42-46.

963 Graham Robson, MINI – O PEQUENO NOTÁVEL, pág. 17 (trad. Marta Mello, Ed. Alaúde, São Paulo, 2012).

964 *Id.* pág. 18.

Exemplo eloquente do uso de uma peça separada de carroceria como elemento identificador de um produto (e de uma empresa) é o design de uma geladeira pela empresa italiana de design SMEG, a qual incorpora a frente do modelo Fiat 500. Mais do que o desenho da frente de um automóvel, trata-se de um logo figurativo de prestígio, o qual tem beleza em si mesmo, e transporta o imaginário do consumidor para um mundo onírico, quase de brinquedo, de fantasia. Esta frente destacou-se do automóvel e ganhou valor simbólico em si mesmo: trata-se de um sinal distintivo.

A página web da SMEG, que anuncia o lançamento deste novo design em 30 de maio de 2013, em Paris, diz que “Num novo, extraordinário objeto da linha ‘Fiat 500 Design Collection,’ a Smeg e a Fiat, com a colaboração estilística de Italia Independent, fundem forma e função, para que uma geladeira não seja apenas um eletrodoméstico e um capô apenas uma peça do automóvel.”⁹⁶⁵

Outro depoimento importante sobre como peças separadas da carroceria podem constituir elementos determinantes da diferenciação e da identificação do automóvel é o de Neville Jordan Larica, para quem a concorrência na indústria automobilística “é baseada no aprimoramento

estético e na oferta de vantagens técnicas e inovações.”⁹⁶⁶ Segundo este

autor, a simbiose entre o design e a marca é um elemento normalmente

levado em conta na estratégia de marketing dos fabricantes:

“A tradição da marca tem um papel decisivo no design de

futuros produtos. Os designers são obrigados a projetar sempre

contemplando as referências e imagens dos mitos da marca no

passado. A marca BMW é símbolo de potência, luxo e conforto.

Seus carros são prontamente identificados pelos seus

elementos-chave (*key elements*) que são: grade dianteira com

dois gomos verticais, faróis duplos, curvatura retornante do

vidro lateral traseiro, linha de cintura marcante, curto balanço

dianteiro (*short overhang*), rodas grandes e vistosas.”⁹⁶⁷

O mesmo autor chama depois a atenção para o fato de que os

designers têm a preocupação de, em cada novo projeto, inserir

elementos-chave, isto é, elementos de identidade já utilizados pelo

mesmo fabricante em modelos anteriores. Muitas vezes estes elementos

sofrem alterações, adaptações, modernizações, mas sempre buscam

⁹⁶⁵ Cf. <www.smeg.it/news/fiat-500-e-smeg/>, acessada em 25 de maio de 2013.

⁹⁶⁶ Neville Jordan Larica, DESIGN DE TRANSPORTES – ARTE EM FUNÇÃO DA MOBILIDADE, pág. 84 (PUC-RJ, Rio de Janeiro, 2003).

⁹⁶⁷ *Id.* p. 87.

remeter à ideia original. “A prática deste recurso estético ajuda a criar

um padrão de identidade da marca (*brand identity*).”⁹⁶⁸

Um exemplo claro desta identidade da marca obtida por meio

do design encontra-se nas últimas linhas dos modelos da Volkswagen. A

frente de alguns desses modelos apresenta vários componentes comuns, nomeadamente a a grelha e o conjunto óptico, que lhes conferem modernidade, arrojo e elegância esportiva, sem destruir a sua individualidade. Há um inequívoco “ar de família” nestes modelos, e a identificação tanto do modelo quanto do fabricante prescindiria até do logo VW no meio da grelha.

Temos então aqui desenhos industriais que servem de identidade do produto, quando são suficientemente característicos e marcantes para se destacarem dos demais elementos das carrocerias, tanto dos outros modelos do mesmo fabricante quanto de modelos concorrentes. Aqui a função do desenho industrial confunde-se com a da marca. Esse desenho passa a ser mais do que uma conformação estética, formal, e passar a ser um sinal distintivo, substantivo – a exemplo do que se passou com a garrafa da Coca-Cola.

Mas temos também os desenhos industriais que identificam uma linha de produtos distintos do mesmo fabricante. Esses desenhos identificam tanto a linha de produtos quanto o fabricante. Convertem-se no que, na terminologia do Código da Propriedade Industrial de 1971 (art. 61(4)), se chamava de “marcas genéricas” (isto é, aquelas que identificam “a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas”). Na linguagem do Acordo TRIPS, trata-se de marcas que identificam a empresa produtora de bens e serviços (Artigo 20). Tanto o Código de 1971 quanto o Acordo TRIPS se referem ao uso dessas marcas “genéricas” em conjunto com as marcas “específicas.” O paralelo é, sem

dúvida, aplicável. Se ainda estivesse em vigor o Código de 1971, a Volkswagen poderia muito bem requerer o registro da frente comum àqueles modelos como marca “genérica,” obrigando-se a utilizar em conjunto com ela as marcas nominativas específicas de cada modelo: Fox, Gol, Polo e Voyage.

Não é demais enfatizar a importância deste ponto, pois ele será importante para se entender a necessidade de um maior cuidado na proteção do caráter diferenciador e, portanto, individualizador dos desenhos industriais relativos às partes separadas de carrocerias, pois a perda dessa diferenciação não só resulta em perdas econômicas para os fabricantes e em perdas de qualidade e de segurança para os consumidores, mas representa também e, sobretudo, uma diminuição

968 *Id.* p. 101.

indevida e perigosa na identificação diferenciadora dos produtos e dos produtores.

O design, para atrair os consumidores, tem que emocioná-los.

E para emocioná-los, tem que corresponder a valores, a interesses e a ideologias – isto é, a uma cultura – que os consumidores aceitam ou reconhecem. O design, para ser bem sucedido, não pode ser alheio ao ambiente cultural em que é criado e em que exerce seu papel de emocionar o consumidor.

A relação entre o valor estético e a dimensão cultural do design é bem explicada por Deyan Sudjic. Vale uma longa citação:

“O design, em todas as suas manifestações, é o DNA de uma sociedade industrial – ou pós-industrial, se é isso o que temos

hoje. É o código que precisamos de explorar se quisermos ter uma chance de entender a natureza do mundo moderno. É um reflexo de nossos sistemas econômicos. E revela a marca da tecnologia com que temos que trabalhar. É um tipo de linguagem, e é reflexo de valores emocionais e culturais.

O que torna essa visão do design realmente atraente é a noção de que há algo a entender sobre os objetos além das questões óbvias de função e finalidade. Isso sugere que há tanto a ganhar explorando-se o significado dos objetos quanto considerando o que fazem e o visual que têm.

O design é uma linguagem que uma sociedade usa para criar objetos que reflitam seus objetivos e seus valores. Pode ser usado de formas manipuladoras e mal-intencionadas, ou criativas e ponderadas. O design é a linguagem que ajuda a definir, ou talvez a sinalizar, valor.”⁹⁶⁹

O que importa observar é que o que está por trás do desenho é a necessidade de diferenciação para assegurar a presença (e o sucesso, quando possível) de um produto num mercado. Veja-se o recente exemplo da disputa entre a Apple e a Samsung nos EUA, na Coreia, no Japão, e um pouco por toda a parte, pois trata-se de uma guerra pelo mercado global de smartphones. O que as empresas discutem e disputam é a diferenciação tecnológica, coberta pelas patentes. Mas também discutem a diferenciação visual, que tanto ajuda a atrair consumidores – a ponto que um dos vários juízes norte-americanos chamados a decidir as várias disputas judiciais entre as duas empresas chegou a sentenciar

que o desenho do produto da Apple era superior ao da Samsung porque era “cool.” O que está mesmo em jogo nessa disputa à escala global (ações judiciais estão sendo reciprocamente iniciadas por ambas as 969 Sudjic, *supra* nota 952, p. 49.

empresas em vários continentes) é o mercado, a capacidade de se fazer remunerar pelos compradores.

Daí o cuidado que o legislador e o aplicador da lei devem ter no requisito da diferenciação. A falta deste requisito gera confusão e perturba o mercado, eliminando ou reduzindo o poder de escolha dos consumidores.

A lei protege os desenhos industriais porque estes são fruto das estratégias de marketing dos empresários. Assim, a proteção dos desenhos promove negócios e incentiva o consumo. A lei também protege os desenhos porque eles têm um importante substrato tecnológico, e são ao mesmo tempo condicionados por (e condicionadores de) funcionalidades técnicas dos produtos: novos designs exigem a pesquisa de novos materiais e de novos processos de fabricação, bem como a adoção de novas eficiências e mais sustentabilidade, além de permitirem a redução de consumo de energia e outros insumos não renováveis, etc. A lei protege os desenhos industriais porque eles são uma forma de cultura e um tipo de expressão ou linguagem. Finalmente, a lei protege os desenhos industriais porque eles tornam o mundo mais belo e fazem os consumidores mais felizes. “As leis do Congresso que autorizam a concessão de patentes para desenhos tiveram a clara intenção de encorajar as artes decorativas.”, como disse

o Supremo Tribunal dos Estados Unidos no acórdão proferido no caso

Gorham Co. v. White (1872).⁹⁷⁰

Mas estas funções dos desenhos industriais podem resumir-se numa só: diferenciação. Os desenhos industriais são protegidos porque diferenciam e, portanto, porque não só permitem aos empresários criadores de novas formas concorrerem entre si, mas também permitem aos consumidores fazerem as suas escolhas.

“Não se encoraja a arte em nenhum país sem se deter a mão do pirata, e garantir ao artista e ao produtor a proteção dos resultados do seu talento, do seu trabalho e do seu capital. [...] Que fabricante de panos de algodão correrá os riscos e assumirá as despesas de responder ao gosto do público, quando terá que suportar o fracasso sozinho, e dividir o sucesso com outros?”⁹⁷¹ A falta de proteção da propriedade intelectual desencoraja os empresários mais eficientes a diferenciarem seus produtos (por todos os meios que lhes parecerem mais efetivos, desde os elementos internos, como novas funcionalidades, qualidades e desenhos, até aos elementos externos, como melhores serviços de atendimento ao consumidor, localização, preços, reputação) e permite que os

⁹⁷⁰ *Gorham Co. v. White*, 81 U.S. 511 (1872).

⁹⁷¹ Brace, *supra* nota 930, pp. 4-5.

empresários menos eficientes os igualem. Sem propriedade intelectual, tudo tende a ficar igual, desinteressante, lugar comum.

Através do desafio de inovar, de melhorar, de mudar, com o intuito de diferenciar seus produtos e serviços dos dos concorrentes, os fabricantes e os comerciantes constantemente se empenham na

destruição criativa, e é esta que gera o progresso técnico e econômico.

Os desenhos industriais cumprem assim a mesma função de todos os outros elementos da propriedade intelectual, servindo de suporte ao empreendedorismo, à liberdade de mercado e ao progresso econômico.

Artigo 25

Requisitos para a Proteção

1.

Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

25.1. Antes de olharmos rapidamente para as condições da proteção de desenhos industriais, é importante notar que os Artigos 25 e 26 não exigem que um desenho seja registrado para que seja protegido. Em nenhum lugar aqueles dispositivos utilizam a palavra “registrado,” o que contrasta com os dispositivos que se referem às marcas bem como ao sistema (opcional) de registro das topografias de circuitos integradas (ver, por exemplo, o Artigo 38.2). Portanto, os Membros podem estabelecer um sistema de registro de desenhos ou não, como bem entenderem. O que importa é assegurar um período mínimo de proteção compatível com o disposto no Artigo 26.3. É verdade que a Convenção de Paris exprime preferência por um sistema de registro, tendo em vista o seu Artigo 12, o qual determina que os países da União publiquem os desenhos registrados. No entanto, este dispositivo só obriga aqueles Membros que têm um sistema de registro. Aqueles Membros que não têm esse sistema não são obrigados a criá-lo.

25.2. O Artigo 25 reflete a natureza mista dos desenhos industriais como obras de arte aplicada – isto é, como objetos do direito de autor – e como configuração externa de produtos industriais – isto é, como objetos da propriedade industrial. A principal diferença entre esses dois ramos do direito está na maneira de proteger: o direito de autor protege contra a *cópia* (em qualquer uma de suas modalidades, tais como a reprodução, a tradução, a comunicação, etc.) não autorizada das obras, enquanto o direito de propriedade industrial protege contra o *uso* não autorizado da matéria abrangida. Há objetos que podem ser abrangidos por mais de um campo da propriedade intelectual. Os programas de computador, por exemplo, podem ser protegidos como obras, pelo direito de autor (Artigo 27.1), ou como invenções, pela propriedade industrial (Artigo 27.1). Do mesmo modo, os desenhos industriais podem ser protegidos pelo direito de autor, como obras de arte aplicada (Convenção de Berna, Artigos 2(7) e 7(4)972), e pela propriedade industrial (Convenção de Paris, Artigo 5 *quinquies*). Mas, em princípio, os mecanismos de proteção incidem sobre aspectos distintos: o direito de autor atinge os aspectos artísticos, não úteis dos desenhos, enquanto a propriedade industrial afeta os desenhos bi ou tridimensionais que servem como padrões ou moldes de fabricação de produtos. Dentro da propriedade industrial há outra distinção a fazer: os moldes, formas externas ou motivos decorativos de produtos industriais com uma dimensão estética são protegidos por um regime de desenhos industriais; mas a funcionalidade dessas formas, na medida em que puder ser separada da configuração ornamental, é protegida por normas relativas aos modelos de utilidade ou às patentes.

Além disso, a aparência ornamental de objetos que têm ou adquiriram caráter distintivo pode também constituir marca e ser protegida como tal, tanto durante o período de proteção do desenho industrial quando depois de sua extinção.⁹⁷³ Neste caso, naqueles países em que esse mecanismo de proteção é reconhecido, os desenhos de caráter distintivo podem

972 O Artigo 2(7) da Convenção de Berna dispõe:

“Os países da União reservam-se a faculdade de determinar, nas legislações nacionais, o âmbito de aplicação das leis referentes às obras de arte aplicadas e aos desenhos e modelos industriais, assim como as condições de proteção de tais obras, desenhos e modelos, levando em conta as disposições do Artigo 7.4) da presente Convenção. Para as obras protegidas exclusivamente como desenhos e modelos no país de origem não pode ser reclamada, nos outros países unionistas, senão a proteção especial concedida aos desenhos e modelos nesses países; entretanto, se tal proteção especial não é concedida nesse país, estas obras serão protegidas como obras artísticas.”

O Artigo 7(4) da Convenção de Berna dispõe:

“Os países da União reservam-se nas suas legislações nacionais, a faculdade de regular a duração da proteção [...] das obras de artes aplicadas protegidas como obras artísticas; entretanto, a referida duração não poderá ser inferior a um período de vinte e cinco anos contados da realização da referida obra.”

973 Ver *e.g.* *Review of Legislation on Trademarks, Geographical Indications and Industrial Designs – South Africa*, IP/Q2/ZAF/1, de 12 de maio de 1997:

“A Lei de Marcas permite o registro de forma, configuração, padrão e

ornamentação como marcas (definição de ‘marcas’ e Artigo 10(5) da Lei de Marcas). Desde que um desenho industrial cumpra uma função de marca (isto é, que seja capaz de identificar um produto e de o distinguir de produtos similares concorrentes), pode ser registrável como uma marca.”

Id. p. 12.

também ser protegidos enquanto parte do *trade dress*, isto é, a aparência geral do negócio de uma empresa.⁹⁷⁴

25.3. O Acordo TRIPS trata os desenhos industriais segundo um critério duplo. Por um lado, reconhece alguns aspectos do direito de autor (tais como a independência de criação e a originalidade), mas por outro admite alguns elementos específicos da propriedade industrial (tais como o registro, ainda que opcional, e o relativamente curto período de proteção).

1. INDEPENDÊNCIA DE CRIAÇÃO

25.4. Em termos estritos, a criação independente só é aferida enquanto condição de proteção quando dois ou mais desenhistas reivindicam a titularidade de um mesmo desenho (ou de desenhos similares). Neste sentido, a independência de criação tem o mesmo objetivo que o critério do primeiro a inventar (ou primeiro a depositar) nas disputas relativas à interferência de patentes. Em outras palavras, a condição da independência de criação é necessária para justificar a coexistência de direitos concorrentes sobre a mesma criação. Esta condição corresponde a um elemento que é específico das obras do espírito. Posto que as obras são a expressão de criadores individuais, elas merecem proteção mesmo

se forem similares a outras obras, desde que criadas independentemente.

A independência de criação está associada à originalidade. Os desenhos, se criados independentemente, não necessitam de ser novos para serem protegidos – basta que sejam originais.⁹⁷⁵ A razão disto está em que a originalidade – outra condição que a Seção 4 da Parte II do Acordo tomou emprestada do direito de autor – significa a possibilidade de uma obra ser vinculada à sua origem: o espírito do autor, artista ou cientista. Sempre que uma obra deriva de um autor específico (ou de um grupo de autores, se for coletiva) sem que haja cópia (voluntária ou involuntária) de outra obra de outro autor, há independência de criação – e há originalidade também.

⁹⁷⁴ No Brasil o *trade dress* é protegido pelos mecanismos de repressão da concorrência desleal. Ver, neste sentido, José Roberto d’Affonseca Gusmão e Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens, *Breves Comentários sobre a Proteção ao Trade Dress no Brasil*, RT 919, 585-597 (maio de 2012). Este curto mas excelente artigo comenta um acórdão da 9ª Câmara de Direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu a infração do *trade dress* dos postos distribuidores da Petrobrás como um ato de concorrência desleal.

⁹⁷⁵ Este aspecto foi ressaltado pela Comissão Europeia, no *Green Paper on the Legal Protection of Industrial Designs (Working document of the services of the Commission)*, (CEE, 1991), p. 69.

25.5. O Artigo 25.1 torna-se mais complexo quando combina a independência de criação com a novidade. A novidade – um conceito da propriedade industrial – requer um exercício objetivo de comparação entre o desenho industrial em questão e o estado da técnica. Os Membros

da OMC que adotam este critério não são obrigados a proteger desenhos criados independentemente se eles não forem novos.

2. NOVIDADE OU/E ORIGINALIDADE

25.6. A independência de criação é um requisito obrigatório. Mas os Membros da OMC podem escolher entre a novidade e a originalidade como uma segunda condição de proteção (ou de registrabilidade e da consequente proteção).⁹⁷⁶ A possível acumulação ou alternatividade das duas condições foi tema de divergência entre as delegações que participaram das negociações. Por exemplo, o Japão,⁹⁷⁷ a Coreia,⁹⁷⁸ os Estados Unidos⁹⁷⁹ e o grupo de países em desenvolvimento⁹⁸⁰ propuseram que os desenhos industriais deveriam ser novos e originais para poderem ser protegidos. Várias delegações, no entanto, entendiam que a acumulação de requisitos colocaria as condições para a proteção dos desenhos num nível “desnecessariamente” elevado.⁹⁸¹ Outros participantes propuseram que as condições de proteção deveriam ser

⁹⁷⁶ As CE chamaram a atenção para este ponto numa troca de ideias com a delegação da Romênia por ocasião da revisão pelo Conselho para TRIPS da legislação de implementação deste país. Ver IP/Q2/ROM/1, de 13 de janeiro de 1999, p. 7.

⁹⁷⁷ Ver *Submission by Japan*, MTN.GNG/NG11/W/17/Add.1, de 23 de setembro de 1988, p. 6. A delegação japonesa reconheceu mais tarde que se tratava de aumentar a exigência para a proteção dos desenhos, mas na sua opinião, posto que os direitos de desenhos eram similares aos das patentes, esse aumento era justificado. Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 20.

⁹⁷⁸ Ver *Standards and Enforcement of Intellectual Property Rights* –

Communication from the Republic of Korea, MTN.GNG/NG11/W/48, de 26 de outubro de 1989, p. 4.

979 Ver MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, p. 7.

980 Ver *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay*, MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990, p. 8. O Brasil manteve esta orientação em sua lei de implementação da Seção 4 da Parte II do Acordo. Cf. Lei no. 9.279/96, art. 95:

“Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual *novo e original* na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.” (ênfase acrescentada)

981 Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 12.

limitadas à novidade (Perú⁹⁸² e Suíça⁹⁸³). Outras delegações preferiam que a novidade e a originalidade fossem alternativas (os países nórdicos,⁹⁸⁴ a Áustria⁹⁸⁵ e as CE⁹⁸⁶).

25.7. Aqueles Membros da OMC que adotaram as duas condições cumulativamente podem impor um nível de exigência para se obter a proteção maior do que naqueles Membros que só estabeleceram uma condição. Assim, a exemplo dos Estados Unidos, a combinação dos requisitos da novidade e da originalidade levaria a um resultado semelhante às condições de patenteabilidade.⁹⁸⁷ Os tribunais brasileiros, quanto ao alcance desta expressão legal, já firmaram dois entendimentos:

- em primeiro lugar, a referência quanto à natureza distintiva do novo desenho é feita com relação ao consumidor médio, razoavelmente

informado;988 portanto, perante dois desenhos, um anterior e outro

posterior, basta que o consumidor, apreciando os conjuntos estéticos de

ambos, identifique o segundo como sendo distinto do anterior;

- em segundo lugar, não se exige uma configuração

absolutamente distintiva, e sim que do cotejo de dois desenhos

982 Ver *Guidelines for Negotiations that Strike a Balance Between Intellectual Property Rights and Development Objectives*, MTN.GNG/NG11/W/45, de 27 de outubro de 1989, p. 3.

983 Ver *Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs and Trade on the Protection of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from Switzerland*, MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, p. 11.

984 Ver *Proposal by the Nordic Countries for the Negotiations on Standards and Principles for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/36, de 10 de julho de 1989, p. 3.

985 Ver *Trade-Related Intellectual Property Rights – Submission by Austria*, MTN.GNG/NG11/W/55, de 8 de dezembro de 1989, p. 3.

986 Ver *Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, pág. 7.

987 O inconveniente deste sistema é óbvio, pois a estética dos objetos de consumo não evolui aos saltos. É, pois, difícil obter a proteção dos desenhos industriais nos EUA, o que já levou autores a pedir uma radical reforma do sistema. Cf. e.g., Daniel H. Brean, *Enough is Enough: Time to Eliminate Design Patents and Rely on More Appropriate Copyright and Trademark Protection for Product Designs*, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. 325, 339 (2008). Ver um debate sobre este tema em

Nuno Pires de Carvalho, DESENHOS INDUSTRIAIS DE PARTES DE CARROCERIAS DE

AUTOMÓVEIS – SUA PROTEÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO (Almedina, São Paulo, 2016).

988 Cf. a sentença proferida pela 2ª Vara Federal Cível de São Paulo, no Processo No. 0001054-92.2012.4.03.6100, *Multisport Ind. Com. e Representações Ltda. v. Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Speedo International Limited*.

semelhantes, resulte uma diferenciação, uma impressão de diferente para o consumidor médio.⁹⁸⁹

Estes dois elementos são muito importantes para dispensar os novos desenhos de mudanças estéticas dramáticas em relação a desenhos anteriores. Pequenas mudanças, desde que perceptíveis, em seu conjunto, aos olhos do consumidor médio, são suficientes para justificar a proteção. Exemplos desta afirmação encontram-se no dia-a-dia das indústrias de moda e de automóveis. Os fabricantes de automóveis introduzem com certa regularidade (no Brasil, anualmente) alterações em determinados modelos para refletir pequenos avanços tecnológicos ou mudanças no gosto do público consumidor (alterações designadas por *refreshing*, *facelift* e *redesign* – cada um destes termos significando uma complexidade crescente nos novos desenhos). Não são mudanças radiciais nos desenhos, pois mantêm a essência visual do modelo original, mas não deixam de constituir modificações significativas, posto que a cada mudança os consumidores reconhecem novas configurações introduzidas. Também os desenhistas de moda, de uma estação para outra, introduzem pequenas mudanças nas suas linhas de confecção, refletindo evoluções significativas, mas não dramáticas, e quase sempre

guardando o dna – um novo desenho da casa Versace ou da casa Missoni quase sempre revela a sua origem, mas não deixa de ser reconhecido como novo pelas consumidoras.

25.8. A segunda frase do Artigo 25.1 apresenta, como mera sugestão, um teste para aferir a novidade ou a originalidade. É importante observar que o teste é o mesmo para ambas as condições, o que tem o efeito prático de torná-los muito próximos um do outro: quando um desenho industrial não diferir significativamente de outro criado antes (originalidade) ou publicado antes (novidade), esse desenho industrial não merece proteção. No entanto, os Membros da OMC podem manter critérios mais tradicionais para a aferição da originalidade, nomeadamente através de sua associação com a criatividade. O elemento essencial do teste sugerido pelo Artigo 25.1 está na palavra “conhecidos.” O entendimento da palavra “conhecidos” não é uniforme, conforme os Membros informaram o Conselho para TRIPS. Para o Japão, “conhecidos” tem a ver com o conhecimento do desenho adquirido no território japonês.⁹⁹⁰ Trata-se, pois, de novidade relativa quanto ao território. A Alemanha também mencionou o critério do conhecimento geográfico, mas colocou

989 Cf. TRF, 2ª Região, AC 200851018054519, Rel. Juíza Federal Convocada Márcia Helena Nunes, Primeira Turma Especializada, j. 10/09/2009, DJU 25/09/2009.

⁹⁹⁰ Ver IP/Q2/JPN/1, de 13 de agosto de 1997, p. 8. Ver a Lei no. 125, de 13 de abril de 1959, alterada pela Lei no. 116, de 1994, art. 3.

a novidade em termos relativos quanto ao tempo (no sentido de que um desenho há muito esquecido poderia ser considerado novo).⁹⁹¹ A Coreia

informou que aceitava a novidade em termos absolutos quanto ao espaço (isto é, o desenho não deveria ter sido divulgado antes em território algum), mas a criatividade era aferida com relação ao conhecimento dos desenhos na Coreia.⁹⁹² Segundo um autor, a UE adotou a novidade geográfica absoluta, mas com algumas nuances. Desenhos pouco conhecidos, mesmo se previamente divulgados, que não sejam conhecidos nos círculos de negócios aos quais os desenhos pertencem, não perdem a novidade.⁹⁹³

25.9.

Uma vez que o Artigo 25.1 não define novidade ou originalidade, os Membros da OMC podem recorrer aos seus sistemas e práticas nacionais para estabelecerem suas próprias definições. No entanto, duas exceções à novidade dos desenhos devem ser obrigatoriamente impostas: a proteção temporária de desenhos divulgados em exposições internacionais (Convenção de Paris, Artigo 11); e a divulgação dos desenhos durante o período de prioridade (Convenção de Paris, Artigo 4(B)). Mas os Membros podem criar outras exceções, tais como o período de graça (o qual em geral beneficia os criadores contra os efeitos da divulgação ocorrida por sua iniciativa ou contra a sua vontade).

25.10. É interessante observar que, apesar da falta de harmonização dos critérios para o registro e a proteção dos desenhos industriais, isso não impediu que uma grande parte dos Estados Membros da OMPI estabelecesse um sistema de registro internacional, através do mecanismo da Haia.⁹⁹⁴ Isto contrasta com o bloqueio que tem tornado impossível as negociações em torno de um sistema de patentes global. O

segredo do sucesso do sistema da Haia é que o Gabinete da OMPI não

991 Ver IP/Q2/DEU/1, de 13 de outubro de 1997, p. 8.

992 Ver Lei no. 951, de 1961, alterada pela Lei no. 6.413, de 2001, art. 3.

993 Cf. David Stone, *Ten years of EU design law*, 6 WIPO Magazine 16, 17 (2013). Ver tb. o art. 7 do Regulamento do Conselho CE no. 6/2002, de 12 de dezembro de 2001, sobre os desenhos comunitários.

994 Como se afirmou (*supra*, nota 135), o sistema da Haia é um conjunto relativamente complexo de acordos internacionais com o objetivo de facilitar a coordenação no registro internacional de desenhos industriais. O sistema é constituído por nada menos do que cinco acordos, os quais formam a sua moldura

jurídica: o Ato de Londres, de 2 de junho de [1934](#) (já encerrado, e por isso não mais vinculante); o [Ato da Haia, de 28 de novembro de 1960](#); o [Ato Adicional](#)

[do Mônaco, de 18 de novembro de 1961](#); o [Ato Complementar de Estocolmo, de](#)

[14 de julho de 1967, alterado em 28 de setembro de 1979](#); e o [Ato de Genebra,](#)

[de 2 de julho de 1999](#). O sistema da Haia é administrado pela OMPI. No website

[desta Organização encontra-se farta documentação sobre o sistema, incluindo](#)

[dados estatísticos sobre os registros internacionais](#).

submete os pedidos de registro de desenhos a um exame internacional:

ele simplesmente recebe os pedidos e comunica-os aos países designados

– os quais submetem os pedidos aos seus próprios critérios de registro e

proteção (hoje relativamente harmonizados por conta dos Artigos 25 e

26 do Acordo TRIPS).

3. DESENHOS DETERMINADOS ESSENCIALMENTE POR

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS OU FUNCIONAIS

25.11. Outra área com relação à qual as delegações apresentaram divergências de pontos de vista foi a possibilidade de estender a proteção dos desenhos a aspectos funcionais. A Austrália, por exemplo, propôs que “[a] proteção não devia ser negada apenas pelo motivo de o desenho produzir um efeito funcional.”⁹⁹⁵ Os países nórdicos argumentaram que a falta de proteção dos elementos funcionais dos desenhos em alguns países prejudicava os interesses econômicos da sua indústria, sobretudo nos setores do vidro e do mobiliário.⁹⁹⁶ Além disso, “era frequentemente muito difícil distinguir entre elementos funcionais e outros elementos.”⁹⁹⁷ Mas outras delegações afirmaram que a proteção de desenhos funcionais poderia gerar tensão com outros campos da propriedade industrial, tais como as patentes e os modelos de utilidade. A Suíça, por exemplo, a qual havia proposto que a proteção dos desenhos industriais “não deveria ser estendida a elementos impostos por razões técnicas,”⁹⁹⁸ explicou que “de acordo com a lei suíça, a qual apenas previa proteção para modelos e desenhos industriais e não, como alguns países, também para modelos de utilidade, só a proteção de patentes estava disponível no caso de a forma para a qual a proteção era solicitada servir um fim útil. A proteção dos modelos só podia ser concedida para aquelas formas e detalhes de formas que não eram indispensáveis para o seu uso prático e típico.”⁹⁹⁹ Hong Kong expressiu o mesmo ponto de

vista: “Se um elemento funcional fosse suficientemente inventivo,

deveria ser protegido por uma patente.”¹⁰⁰⁰

995 Ver *Standards and Norms for Negotiations on Trade-Related Aspects of*

Intellectual

Property

Rights

–

Communication

from

Australia,

MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 5.

996 Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 19.

997 *Id.*

998 Ver *Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs and Trade on the*

Protection of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from

Switzerland, MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 223(2).

999 Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 19.

1000 Ver MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, p. 11.

25.12. Sem dúvida é por vezes muito difícil separar no mesmo desenho

industrial

os

elementos

determinados

por

considerações

predominantemente estéticas e aqueles elementos destinados a desempenhar uma função. Os desenhos podem até ser essencialmente estéticos, mas porque se aplicam a produtos industriais, não há como abstrair completamente a sua funcionalidade. Os desenhos têm múltiplas funções: desde estabelecer padrões de consumo (impondo, assim, distinções de classes sociais) até transformar produtos sérios e espontâneos em brinquedos de adultos; desde criar uma identidade visual (coletiva ou pessoal, como as marcas e os símbolos nacionais) até simplesmente proporcionar prazer. Os desenhos, acima de tudo, geram percepções de como os objetos são entendidos.¹⁰⁰¹ Alguns desenhos chegam mesmo a converter-se em arquétipos, e adquirem um significado que vai muito além da dicotomia estética/funcionalidade. Os arquétipos são mais do que beleza estética e utilidade prática. Eles geram novos conceitos, quando não mudam mesmo a maneira de conceber a vida em sociedade. Mas, ainda assim, continuam sendo desenhos. Os desenhos industriais impactam todos os aspectos de nossa vida material, e insinuam relações especiais entre os seres humanos e os objetos que possuem (ou pelos quais eles se deixam possuir). Os desenhos impõem linhas à configuração externa dos objetos com o objetivo de criar uma impressão estética, mas podem também reduzir ou modificar os materiais utilizados no processo de fabricá-los, bem como a própria maneira de utilizá-los. Assim, a linha que separa os desenhos que são essencialmente determinados por considerações técnicas daqueles que não são é muito tênue. Na maior parte dos casos, essa linha nem existe. Mas para os fins da lei, naqueles países em que a distinção é necessária

para distinguir entre o que é protegido por patentes e certificados de modelos de utilidade, de um lado, e por certificados de desenhos, de outro, a separação entre as dimensões estética e funcional assenta num critério de arbitrariedade. Assim, quando é possível conceber um objeto que funciona independentemente da sua forma, trata-se de um desenho que persegue um fim estético. Essa forma é considerada arbitrária em relação à função do objeto. Se o mesmo objeto funcionasse de maneira diferente (ou não funcionasse) por motivo de mudança de sua configuração ou forma, então a sua forma seria eminentemente funcional pois não seria arbitrária.

25.13. Isto traz-nos agora à análise de um tema importante e que nem sempre é bem compreendido: a proteção dos desenhos envolvendo os chamados produtos complexos, formados por várias partes que se acoplam ou justapõem, como, por exemplo, as carrocerias de 1001 Sudjic, *supra* nota 952, pp. 50-51. automóveis.¹⁰⁰² Aqueles elementos integrantes dos produtos complexos cuja forma é inevitável – pelo que, se mudada a forma, o produto deixa de poder funcionar – são chamados de desenhos *must fit*, ou de ajustamento necessário. Desenho de ajustamento necessário pode ser definido como a aparência de um produto (ou de parte de um produto) “que tem necessariamente que ser reproduzida na sua exata forma e dimensões de modo a permitir que o produto no qual o desenho está incorporado ou ao qual deve ser mecanicamente conectado ou colocado em volta de ou contra outro produto, de modo que qualquer um dos produtos possa desempenhar a sua função.”¹⁰⁰³ Trata-se, portanto, das

conexões entre partes de um produto complexo, bem como das partes que incluem essas conexões. Qualquer mudança na forma e nas dimensões impede a conexão, e assim o produto não funciona. Diferentes das partes de ajustamento necessário, cujas formas são essencialmente ditadas pela função – isto é, cujas formas são inevitáveis – são aquelas partes que, também sendo componentes de um produto complexo, têm formas que combinam com a forma completa do conjunto. Em caso de necessidade de reparar o produto, o consumidor tem a tendência de

1002 A Diretiva 98/71/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de outubro de 1998, inclui uma definição de produto complexo nos seguintes termos:

“Produto complexo significa um produto que é composto por múltiplos componentes, os quais podem ser substituídos, permitindo a desmontagem e a remontagem do produto.”

Mas observe-se que a simples conexão de produtos diferentes não faz nascer um produto complexo. Um GPS não integra um automóvel, como componente de um (único) produto complexo. O automóvel e o GPS são dois produtos distintos. Também uma impressora e o cartucho de tinta são dois produtos distintos, ainda que o segundo se acople à primeira para produzir um resultado. Neste sentido, ver a decisão do tribunal distrital da Haia, de 30 de novembro de 2016, nos casos consolidados *Samsung Electronics Co. Ltd v Maxperian NL BV* e *Samsung Electronics Co. Ltd v Digital Revolution BV* (MARQUES, 12 de janeiro de 2017, disponível

em

<www.marques.org/class99/default.asp?XID=BHA772>,

acessado em 22 de janeiro de 2017). A infração do desenho industrial relativo ao cartucho pode, assim, ser considerada em si mesma, independentemente de sua função ser dependente da impressora. Pode-se dizer que o GPS é um produto associado ao automóvel e o cartucho é um produto associado à impressora. Mas produtos associados e produtos complexos são conceitos distintos.

Esta Diretiva visava harmonizar as leis internas dos Membros da União Europeia (mas não o conseguiu no que respeita às partes de carrocerias de automóveis).

Em 2001 a União Europeia adotaria outra norma relativa aos desenhos industriais (o Regulamento do Conselho (CE) no. 6, de 12 de dezembro), mas esta sobre o desenho comunitário, isto é, o desenho registrado no OHIM (Instituto para a Harmonização no Mercado Interno) e válido para todo o território da União.

1003 Artigo 7(2) da Diretiva 98/71/EC.

preferir partes cuja forma seja condizente com a do conjunto. Estes desenhos chamam-se em inglês *must match*, isto é, de combinação necessária.¹⁰⁰⁴

25.14. De um modo geral, as leis de desenhos industriais que versam sobre produtos complexos proíbem o registro daqueles componentes cuja forma é de “ajustamento necessário,” ou *must fit*. O princípio (interditório) da funcionalidade não se aplica, no entanto, àqueles casos em que o condicionamento estético determina a forma de produtos de maneira a permitir a montagem ou conexão múltipla num sistema de elementos articulados. Por exemplo, uma tomada de energia elétrica que permita a conexão de vários aparelhos ao mesmo tempo. Ou um carregador portátil que permita a conexão simultânea de vários telefones celulares. Neste caso, não se está falando de produtos complexos, mas

sim de produtos simples com os quais se articulam vários outros produtos. Mas há componentes de produtos complexos que, ainda que tendo que se acoplar uns aos outros, continuam obedecendo a conceitos fundamentalmente estéticos. Parte da forma deles poderá mudar (exceto aquela que serve de acoplamento ao restante dos elementos), e ainda assim o conjunto ou complexo dos elementos montados (ou remontados) seguirá funcionando. Entre os componentes de produtos complexos há aqueles cuja forma, se mudada, afeta a forma (mas não a funcionalidade) do conjunto. Estes são os desenhos *must match*. A diferença fica fácil de entender se tomarmos dois componentes de um automóvel: os para-choques e as rodas. A forma de um para-choques pode ser mudada, desde que não se afetem aqueles elementos que permitem o seu acoplamento ao resto do automóvel. A esta mudança, como já se disse, chama-se de *tuning*. Já as rodas de um automóvel podem ser modificadas, sem com isso afetar de maneira dramática a forma do conjunto. É comum, aliás, que os próprios fabricantes de veículos ofereçam como opções aos seus clientes vários modelos de rodas, 1004 No caso da carroceria de automóvel, são de ajustamento necessário (*must fit*) os pinos e os outros elementos que permitem o acoplamento das suas partes ao corpo do automóvel. Mas o resto dos desenhos dessas mesmas partes é apenas de combinação necessária (*must match*), pois ainda que o consumidor deseje manter a coerência do desenho das partes com a forma original do conjunto, a eventual alteração do desenho das partes não impede o funcionamento desse conjunto. Assinale-se que, na expressão *must match* ou *combinação necessária*, a palavra *must* e a sua tradução *necessária* não são inteiramente corretas, pois a

necessidade diz respeito ao desejo do consumidor de repor a forma original do conjunto. Trata-se, portanto, de uma necessidade subjetiva. E a tal ponto o é que muitos consumidores não sentem essa necessidade, preferindo trocar as partes cujas formas combinam com as do conjunto por partes com formas individualizadas, personalizadas, fazendo assim aquilo que se chama de *tuning*. geralmente acompanhando diferentes tipos de pneus. O parachoques é um componente *must match*. As rodas não são.¹⁰⁰⁵

25.15. No fundo, o que conta é que se se mudar a forma dos componentes *must match*, muda-se a forma geral (ou a impressão geral) do produto complexo, mas a sua função não é prejudicada (a não ser em casos extremos, em que, por exemplo, uma mudança radical da forma de um paralamas de um automóvel prejudique a sua aerodinâmica). É esta ausência de impacto sobre a função dos diferentes componentes de um produto complexo que tornam os desenhos *must match* registráveis por não cumprirem papel predominantemente funcional. Neste sentido, para apenas citar outro de muitos exemplos, a Lei sobre os Desenhos Industriais da Islândia diz em seu art. 8º que não são protegíveis as formas aparentes de um produto que “devem ser necessariamente produzidas na forma e dimensão exatas de modo a permitir que o produto no qual o desenho está incorporado se conecte mecanicamente ou se coloque em, em volta de ou contra outro produto, para que ambos os produtos desempenhem a sua função.”¹⁰⁰⁶ “Função,” claro, tem a ver com o funcionamento do aparelho complexo, e não com sua estética. Uma parte desenhada de modo a integrar-se num conjunto estético não contribui para a “função” ou “funcionamento” do aparelho. Pode ser

importante para uma coerência estética, como no caso das partes exteriores da carroceria, mas não é importante para o funcionamento do automóvel. Por isso pode ser modificada (desde que não se afetem os elementos de conexão, de solda) sem com isso atrapalhar o funcionamento do automóvel. É o caso de máquinas industriais,

1005 A distinção entre desenhos *must fit* e *must match* está posta em termos claros na lei inglesa de direitos de autor, de 1988. Dispõe o art. 213 da lei:

“(3) O direito de desenhos não subsiste sobre:

[...]

(b) elementos de forma ou configuração que:

(i) possibilitem o artigo ser conectado a, ou ser colocado em, em volta ou contra, outro artigo de

forma a que qualquer um dos artigos possa

desempenhar a sua função, ou

(ii) sejam dependentes da aparência de outro artigo

do qual o artigo está destinado pelo desenhador a

constituir uma parte integrante, [...]”

A lei inglesa de desenhos industriais, de 1949, também a exclui a proteção dos componentes de produtos complexos, desde que as respectivas formas sejam

destinadas pelo desenhista a formar parte integrante do conjunto (artigo 265, I,

(b), segundo parágrafo). Uma explicação do regime inglês de proteção dos

desenhos industriais pode ser encontrada em Martin Howe, RUSSELL-CLARKE ON INDUSTRIAL DESIGNS (6ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1998).

1006 Lei no 46, de 2001, alterada pela última vez em 2008.

aparelhos eletrônicos, equipamentos de transporte, aparelhos de

precisão, etc. É o caso dos automóveis – nalguns países, é o caso da parte *externa* dos automóveis, já que várias leis nacionais recusam a proteção aos componentes de produtos complexos que não sejam visíveis. Na verdade, a condição da visibilidade poderá parecer essencial ao observador desprevenido, pois aparentemente a qualidade estética de um objeto só importa para quem a vê. O desenho de uma bateria ou de um amortecedor de automóvel, assim, não é tão importante. Mas pode ser. A aparência estética pode motivar o cliente na hora da compra. E para um número de consumidores a beleza conta ainda que não seja visível – basta a satisfação de saber que debaixo do capô de um automóvel se esconde algo que esteticamente é belo, como uma bateria ou um distribuidor de cabos elétricos.

25.16. Fixemo-nos, no entanto, nas partes visíveis dos automóveis: a carroceria com seus vários componentes articulados (desde os paralamas até aos para-choques, passando pelas portas, as fechaduras, os vidros, o teto, o capô, as rodas, os pneus, os faróis). Uma parte da forma desses componentes é ditada pela necessidade de se acoplarem uns aos outros. Mas há uma enorme dose de arbitrariedade na forma geral desses objetos. Um paralamas pode ser mais ou menos redondo. Um para-choques pode ser mais saliente ou mais integrado na carroceria, sem que por isso diminua ou aumente a funcionalidade do automóvel como um todo. As partes separadas das carrocerias devem ser, sim, registráveis e objetos de proteção separadamente. A razão disto é que, apesar de integrarem um todo, elas são desenhadas com recurso a critérios estéticos arbitrários, e adquirem força distintiva, diferenciadora, em si mesmas.

Como se disse, é, por isso, frequente as montadoras desenharem partes comuns a diferentes modelos. Além disso, pretender que a proteção do todo elimina a proteção das partes conduziria à situação paradoxal de permitir que um terceiro fabricasse, digamos, nove décimos do total de um desenho de carroceria registrado, sem que o titular pudesse defender a totalidade do seu ativo diferenciador.

25.17. Em conclusão, os componentes *must match* de produtos complexos não podem ser excluídos da proteção. É certo que a sua lógica estética se integra num todo, mas isso não torna esa forma predominantemente funcional. Afinal, a lógica da combinação das partes com o todo (*must match*) não é uma lógica absoluta. O consumidor pode trocar um paralamas original por um fabricado por terceiro com uma forma diferente (como disse acima, só a parte desse paralamas que se acopla às outras peças do conjunto é que não pode ser modificado). Com isto, o veículo ficará com a forma original modificada, por vezes até um pouco bizarra – como ficam muitos veículos depois de passarem por um *tuning* – mas nem por isso deixará de funcionar. Assim, o argumento segundo o qual o criador, ao desenhar as partes da carroceria, não tem escolha, porque as partes têm necessariamente que se ajustar à carroceria, não é correta.¹⁰⁰⁷ Neste sentido pronunciou-se o Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

“Note-se que as peças de automóvel, embora possuam sua forma considerada técnica ou funcional, para atender às necessidades impostas à fabricação do veículo, também podem possuir características ornamentais diferenciadas, com visuais

próprios, de acordo com o design utilizado no modelo de cada automóvel, sendo passível seu registro como desenho industrial.

Caso assim não fosse, todas as peças de automóvel, especificamente, neste caso, os faróis e os para-choques dos carros seriam todos iguais.”¹⁰⁰⁸

25.18. Além do motivo mencionado na última frase do Artigo 25.1, os Membros da OMC podem invocar outros motivos para excluir desenhos industriais da proteção, tais como a ofensa a valores morais, religiosos e sociais. Não se aplicam às exclusões da proteção pelos desenhos as mesmas restrições que valem para as marcas, de acordo com o Artigo 15.4. Isto significa que, em certos casos, quando os desenhos dos objetos causarem preocupações de ordem social, os desenhos respectivos podem ser excluídos da proteção. Um exemplo disto foi mencionado a respeito dos comentários ao Artigo 20 do Acordo: a lei brasileira proíbe a venda de produtos dirigidos ao consumo infantil e juvenil com a forma de cigarros. Os respectivos desenhos poderiam ser excluídos da proteção.¹⁰⁰⁹

25.19. Outras condições para a proteção, além das definidas pelo Artigo 25.1, podem ser impostas pelos Membros. Como se verá nos comentários ao Artigo 27.1, trata-se das condições *subjacentes* – aquelas que não são mencionadas no Acordo TRIPS mas que correspondem a princípios e práticas profundamente arraigadas nas normas relativas aos desenhos.

Por exemplo, a República da Coreia exige que os desenhos sejam

¹⁰⁰⁷ Neste mesmo sentido:

“[...] [P]eças de reposição *must-match* não estão automaticamente cobertas pela terceira frase do Artigo 25.1, e portanto sujeitas à exclusão [da proteção], a critério dos membros, porque o seu desenho não é apenas determinado por considerações funcionais e técnicas.”

Stoll *et alii*, *supra* nota 457, p. 452.

1008 Ap. Cível 0809326-30.2010.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, 2ª Turma Especializada, TRF 2ª Região, por maioria, julgamento em 1º de agosto de 2-13.

1009 Lei no. 12.921/2013. Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 20.

suscetíveis de aplicação industrial, no sentido de “possam ser reproduzidos mais do que uma vez, se destinem à produção em massa, e possam ser obtidos através de tecnologia atualmente disponível.”¹⁰¹⁰

Outra condição *subjacente* é a da alternatividade – condição pela qual a proteção de um ativo de propriedade intelectual é feita de modo a permitir (e a incentivar) a criação ou aquisição de um ativo alternativo.

Este tema aparece com insistência com relação às patentes, e à formulação de reivindicações excessivamente amplas de modo a impedir que outros inventores criem soluções diferentes, concorrentes, não infringentes, para os mesmos problemas técnicos. Veremos isto nos comentários ao Artigo 27.1. Com relação aos desenhos a condição da alternatividade já foi objeto de discussão:

“[P]ara merecer proteção de *trade dress* o elemento ornamental não pode prejudicar a concorrência mediante a limitação da faixa de desenhos alternativos.”¹⁰¹¹

25.20. Quanto aos requisitos formais, a Seção 4 da Parte II não contém

um dispositivo similar ao Artigo 29. Portanto, no que diz respeito aos desenhos, as formalidades estão, em geral, limitadas pelas disposições da Convenção de Paris (Artigos 4o e 5 *bis*) bem como pelas do Artigo 62 do Acordo. De acordo com este artigo, as condições formais devem ser razoáveis e compatíveis com as disposições do Acordo. Por exemplo, o registro dos desenhos é geralmente submetido ao requisito de unidade.¹⁰¹² A unidade é verificada com recurso à Classificação Internacional e adquire especial importância em conexão com a possibilidade de pedidos múltiplos para os desenhos de têxteis, para os fins do Artigo 25.2. Além disso, a manutenção dos registros, como dispõe o Artigo 5 *bis* da Convenção de Paris, pode depender do pagamento de taxas. A renovação dos registros pode também depender do pagamento oportuno de taxas e da apresentação da prova de exploração.

25.21. Os Artigos 25 e 26 aplicam-se tanto a desenhos registrados quanto a desenhos não registrados. Os Membros da OMC também usar o sistema de direitos de autor em combinação com o regime de propriedade industrial. Afinal, o Acordo TRIPS não resolveu a falta de harmonização da proteção dos desenhos industriais que existia antes da sua vigência. Esta falta de harmonização pode gerar problemas de interoperabilidade dos vários sistemas nacionais. De acordo com o Artigo 2(7) da Convenção de Berna, um país que protege os desenhos industriais por

1010 Ver IP/Q2/KOR/1, de 27 de setembro de 2000, p. 9.

1011 *L.A. Gear, Inc. v. Thom Mcan Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1129-1130 (Tribunal de Recursos para o Circuito Federal 1993).

1012 Ver, por exemplo, o *caput* do art. 104 da Lei no. 9.279/96.

um sistema *sui generis* de registro não é obrigado a dar proteção pelo direito de autor a desenhos cujo pedido de proteção tem origem num país que segue o regime autoral. Não se trata propriamente de uma exceção ao princípio de tratamento nacional pois o mesmo tratamento que é dado aos nacionais acaba por ser dado aos estrangeiros. Mas se um país dispõe de proteção pelo direito de autor para desenhos, seja como mecanismo único, seja como sistema opcional, os desenhistas estrangeiros têm direito à proteção pelo regime autoral se os seus desenhos forem protegidos pelo mesmo regime no seu país de origem. A exceção ao tratamento nacional só ocorreria nos países que adotam um regime duplo de proteção com relação a outro país que adota um regime de propriedade industrial. Neste caso, o país em questão poderia proteger os desenhos originados no outro por seu sistema de propriedade industrial, fechando assim o acesso dos desenhos estrangeiros à proteção pelo direito de autor. Isto teria consequências nomeadamente quanto à duração da proteção. A exceção ao tratamento nacional estaria em que os nacionais poderiam optar por um de dois mecanismos disponíveis, enquanto os estrangeiros só teriam acesso ao regime da propriedade industrial.¹⁰¹³ Esta exceção não foi modificada pelo Acordo TRIPS, em conformidade com o Artigo 3.1.

2.

Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação – não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.

25.22. O Artigo 25.2 pode ser implementado pelo direito de autor ou por meio “de lei sobre desenhos industriais,” isto é, um regime especial de propriedade industrial (com ou sem registro). Mas o dispositivo está sobretudo direcionado para o segundo, uma vez que sendo a proteção

1013 “A última frase [da segunda parte do Artigo 2(7) da Convenção de Berna] foi incluída na conferência de revisão de Estocolmo, de 1967, para tratar dos casos específicos em que num país só existe a proteção pelo direito dos desenhos [isto é, um sistema específico], e em outro só existe proteção pelo direito de autor para os mesmos produtos (nesse caso, o princípio de tratamento nacional é reintroduzido).” Miháli Ficsor, *GUIDE TO COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS TREATIES ADMINISTERED BY WIPO*, pág. 33 (OMPI, Genebra, 2003). Em caso de

o país ter os dois sistemas de proteção, cabe a ele decidir aplicar o tratamento nacional ou não.

pelo direito de autor de natureza informal, e, portanto, não dependendo de registro,¹⁰¹⁴ ele não gera problemas com requisitos formais complicadores que “dificulte[m] injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter [...] proteção” para os desenhos industriais.

25.23. Bodenhausen afirma que, tendo em vista o silêncio da Convenção, os Membros da União de Paris podem optar por proteger os desenhos industriais pelo regime da repressão da concorrência desleal.¹⁰¹⁵ Este regime resolveria também o problema a que se refere o Artigo 25.1. Mas Correa sugere que a linguagem do Artigo 25.2 afasta a aplicação de sistemas adicionais de proteção dos desenhos, nomeadamente a repressão da concorrência desleal.¹⁰¹⁶ No entanto, não me parece que assim seja. Afinal, o Artigo 10 *bis*(3)(1) da Convenção de Paris, que proíbe “todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão [...] com os produtos [...] de um concorrente,” faz também parte do Acordo TRIPS, por via de sua incorporação por meio do Artigo 2.1. Não faria sentido, portanto, interpretar o Artigo 25.2 de modo a excluir a aplicação de outro dispositivo do Acordo, a menos que esta exclusão fosse explicitamente imposta. Se o Artigo 25.2 parece limitar o recurso a um dos dois regimes legais, essa limitação está confinada especificamente ao modo de resolver o problema da proteção simultânea de coleções de produtos têxteis. Mas quanto à proteção dos desenhos industriais em geral, o que prevalece é o texto do Artigo 25.1, e este não impõe qualquer restrição quanto ao sistema jurídico aplicável. Assim a

concorrência desleal pode, sim, ser invocada para proteger os desenhos industriais de forma principal, ou de forma acessória ou complementar, ou ainda cumulativamente a outro mecanismo de proteção.¹⁰¹⁷

1014 O Artigo 5(2) da Convenção de Berna dispõe:

“O gozo e o exercício destes direitos não estarão sujeitos a qualquer formalidade; [...]”

1015 Bodenhausen, *supra* nota 72, p. 86.

1016 Ver Correa, *supra* nota 66, p. 265.

1017 No verdade é esta flexibilidade de recorrer a vários sistemas de propriedade intelectual para proteger desenhos, e sobretudo a assimilação dos desenhos a mecanismos de proteção da identidade visual dos produtos e das empresas, e que os traz para muito próximo das marcas e da repressão da concorrência desleal, que leva as empresas que investem no desenho a aparentemente negligenciar o registro de suas criações. Há uns anos atrás um livro interpretou a ausência de registros bem como de ações por violações de desenhos pelas empresas de alta costura como prova de que a cópia é que era o motor da criatividade naquele campo. Ver Kal Raustiala and Chris Sprigman, *THE KNOCKOFF ECONOMY: HOW IMITATION SPARKS INNOVATION* (Oxford Univ. Press, Oxford, 2012). Na verdade, não foi a primeira vez que se tentou explicar como é que a indústria da moda consegue sobreviver perante a cópia e a imitação generalizadas. Mas a realidade é diferente. A propriedade intelectual dispõe de vários mecanismos de proteção

25.24. A primeira proposta sobre um regime especial de registro dos desenhos de produtos têxteis foi feita pela Áustria, nos seguintes termos:

“Os desenhos no mundo da moda não só têm um ciclo de vida curto, mas, devido ao progresso da tecnologia da informação

[eles são] disseminados rapidamente e a cópia pode começar

quase imediatamente. Portanto um regime especial para

proteger os desenhos neste campo deveria ser analisado.”¹⁰¹⁸

Parece que esta proposta não suscitou reações de imediato (de

acordo ou de desacordo) por outras delegações.^{1019/1020} Mas a Suíça

acabou por concordar, conforma revela o projeto de Acordo que

submeteu ao Grupo em 1990:

“Os direitos de desenhos industriais serão concedidos dentro de

um período razoável e a um custo razoável. Em particular, a

aquisição de direitos de desenhos industriais sobre têxteis não

serão sobrecarregados por quaisquer exigências especiais tais

como o exame de novidade de ofício antes do registro, a

dos ativos diferenciadores, mas ela só serve quando os empresários não têm

acesso a outros meios mais baratos e eventualmente mais eficazes para assegurar

a sua participação no mercado. As casas de moda podem utilizar os desenhos

industriais, mas elas têm as marcas, o direito de autor, e acima de tudo, a

repressão da concorrência desleal, não só para proteger o *trade dress* mas

também os segredos de empresa (as coleções, os tecidos e as estampagens

lançados a cada ano, ou a cada estação, são geralmente guardados sob rigoroso

segredo). Mas ainda acima desses outros sistemas, não devemos esquecer que o

mundo da moda do vestuário está baseada no consumo conspícuo. Por isso

estabelece preços altos para aqueles produtos cuja aquisição dá prestígio aos

compradores. Quando os produtos copiados aparecem no mercado, as casas da

moda já estão lançando as novas coleções. Por isso, o Artigo 25.2 não tem grande

importância prática.

1018 Ver *Trade-Related Intellectual Property Rights – Submission by Austria*, MTN.GNG/NG11/W/55, de 8 de dezembro de 1989, p. 3.

1019 Em 1990 a Áustria perguntou ao Grupo de Negociações se havia interesse em submeter a um estudo a proposta que havia feito. Ver MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, p. 15.

1020 De fato houve uma delegação que se manifestou contra. Foi o Perú, o qual havia proposto que “os desenhos ou modelos relativos a vestuário não serão registrados.” Ver *Guidelines for Negotiations that Strike a Balance between Intellectual Property Rights and Development Objectives*,

MTN.GNG/NG11/W/45, de 27 de outubro de 1989, p. 3. Esta proposta explica-se pelo fato de que o art. 58 da Decisão no. 344 da Comunidade Andina, de 1993 (então em vigor, até que foi substituída pela Decisão no. 486, de 2000) previa que os desenhos relativos a vestuário não eram suscetíveis de registro como desenhos industriais em razão de sua natureza intrinsecamente utilitária. Esta orientação ainda hoje é seguida pelos Estados Unidos e pela Austrália, como se verá a seguir.

publicação obrigatória do desenho ou taxas desproporcionadas para usuários múltiplos de registro.”¹⁰²¹

A delegação da Suíça justificou assim a sua proposta quanto ao registro de desenhos de têxteis:

“Respondendo a perguntas e comentários sobre a referência aos têxteis no parágrafo (1), a representante da Suíça disse que a sua delegação tinha submetido este dispositivo com vistas a estimular a discussão de um problema relativo ao funcionamento do sistema de proteção de desenhos existente, o qual não atendia as necessidades da indústria de têxteis. No setor da moda, em especial, havia a necessidade de um procedimento rápido para a obtenção da proteção dos desenhos, sem a obrigação de publicação imediata. A indústria não podia prever quais dos milhares de desenhos criados para a nova estação acabariam por ter êxito. O registro de todos os desenhos era muito caro, em especial por causa do requisito da publicação. Além disso, a vida comercial dos desenhos de moda era normalmente limitada a uma estação. Outra desvantagem do requisito da publicação nesta área era que podia na verdade ajudar os contrafeitores, os quais tinham assim informação sobre os novos desenhos muito cedo.”

A compilação das várias propostas feita pelo Presidente do Grupo refletiu o texto suíço quase literalmente,¹⁰²² mas o dispositivo foi mais tarde corrigido de modo a tornar mais fácil o tratamento preferencial dos desenhos no setor têxtil.¹⁰²³

25.25. O texto do Acordo tal como adotado melhorou a proposta da Suíça em três aspectos. Em primeiro lugar, a proposta sugeria que o exame dos pedidos de registro relativos aos desenhos de têxteis não podia incidir sobre aspectos substantivos (novidade/originalidade). Em segundo lugar, a proposta parecia indicar que os desenhos não poderiam ser sujeitos a

publicação obrigatória. E, finalmente, havia uma certa ambiguidade na expressão “usuários múltiplos do registro.” Provavelmente a Suíça queria referir-se a usuários que depositavam pedidos relativos a desenhos múltiplos, mas o texto, se aceito, poderia ser entendido como referindo-

1021 Ver *Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs and Trade on the Protection of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from Switzerland*, MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 224(1).

1022 Ver *Status of the Work in the Negotiating Group – Chairman’s Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, Seção 4, Artigo 2.2(a).

1023 O texto final do Artigo 25.2 já constava da Minuta de Bruxelas (exceto as palavras “Membro” e “Membros,” as quais inicialmente apareciam como “Parte” e “Partes”), datada de dezembro de 1990. Ver MTN.TNC/W/35/Rev.1, de 3 de dezembro de 1990, Artigo 28.2.

se a pedidos sendo depositados por mais do que um usuário.

25.26. Estes três aspectos foram esclarecidos. Em primeiro lugar, os Membros da OMC não estão proibidos de fazer um exame substantivo antes de conceder o registro. A obrigação dos Membros é apenas que esse exame não dificulte o registro rápido dos desenhos. Em segundo lugar, a publicação pode ser obrigatória. Mas, também com vistas a evitar dificuldades injustificáveis, os Membros têm que tomar medidas visando evitar que essa publicação seja um obstáculo à obtenção do registro. A publicação pode, por exemplo, ser diferida por um certo período, até que o titular do desenho descubra que o mercado aceitou. Ele pode então informar o instituto quais desenhos deseja manter sob registro. A proteção dos demais desenhos, os quais não serão publicados, caduca.¹⁰²⁴

O terceiro aspecto mencionado pela Suíça (taxas excessivamente elevadas) é superado com a autorização para que um único pedido se refira a múltiplos desenhos – desde que eles pertençam à mesma classe da Classificação Internacional.¹⁰²⁵ As leis nacionais em geral limitam esses pedidos a cinquenta ou cem desenhos, de modo a evitar gargalos no processamento dos pedidos.¹⁰²⁶ É também comum as leis imporem, como condição formal, que os desenhos múltiplos incluídos num só pedido apresentem unidade conceitual, ou de produção ou de uso.¹⁰²⁷

25.27. A revisão da legislação de implementação do Acordo revelou que nem sempre o Artigo 25.2 foi adequadamente transposto para as leis nacionais. Nalguns casos, as normas nacionais estão mesmo em claro conflito com o Artigo 25.2. Em geral, os Membros informaram que não havia necessidade de criar um sistema especial de registro de desenhos têxteis, dada a simplicidade geral do sistema.¹⁰²⁸ E, de fato, isso não é

¹⁰²⁴ O sistema da Haia tem várias regras sobre diferimento da publicação. Cf. a Regra 16 dos Regulamentos Comuns do Ato de 1999, do Ato de 1960 e do Ato de 1934 do Acordo da Haia (tal como aplicável a partir de 1o de abril de 2004). O Artigo 11 do Ato de Genebra também dispõe sobre o diferimento.

¹⁰²⁵ Ver a Regra 7(7) dos Regulamentos Comuns. A Classificação Internacional foi adotada pelo Acordo de Locarno, de 1968, alterado em 1979.

¹⁰²⁶ Os Regulamentos Comuns limitam os pedidos a um máximo de 100 desenhos (Artigo 7(3)(v)). Os Membros da OMC adotam práticas diferentes: Suécia, 20; Áustria e Macau, China, 50; França e Itália, 100. De modo geral, os pedidos múltiplos são beneficiados com reduções nas taxas correspondentes (ver *e.g.* IP/Q2/AUT/1, de 13 de agosto de 1997, p. 8). A lei brasileira em vigor limita os

pedidos múltiplos de registro de desenhos industriais a 20 (*caput* do art. 104 da Lei no. 9.279/96).

1027 Artigo 13(1) da Ata da Haia (1999) do Acordo da Haia.

1028 Ver, *e.g.* , a Suíça (IP/Q2/CHE/1, de 17 de outubro de 1997, p. 13); a Nova Zelândia, (IP/Q2/NZL/1, de 19 de janeiro de 1998, p. 14); a Romênia (IP/Q2/ROM/1, de 13 de janeiro de 1999, p. 7); a Costa do Marfim (IP/Q2/CIV/1, de 1º de maio de 2003, p. 36) (a informação dada pela Costa do Marfim serve necessário quando o direito de autor ou um sistema de proteção de desenhos industriais não registrado estiver disponível, como foi observado por alguns Membros.1029 Obviamente, se os dois sistemas puderem ser utilizados, os desenhistas raramente irão buscar proteção no sistema de propriedade industrial.1030 Outros Membros informaram que os pedidos de registro de desenhos de têxteis seguem sistemas de exame acelerados,1031 ou os respectivos procedimentos de depósito são simplificados.1032 A Itália informou que a diferença de procedimentos estava na oportunidade do pagamento das taxas (a cada cinco anos para os desenhos, e a cada ano para os desenhos de têxteis).1033

25.28. A Venezuela observou que o Artigo 25.2 não prevê uma obrigação de adotar um procedimento especial para o registro de desenhos de têxteis.1034 Isto está correto, mas só se no país os desenhos forem protegidos pelo direito de autor ou por um sistema de desenhos não registrados. Se não for assim, pode ocorrer um problema de falta de cumprimento. Por exemplo, em alguns Membros da OMC a proteção do direito de autor não se aplica a certos desenhos considerados de natureza utilitária, tais como o vestuário acabado. É o caso dos Estados Unidos1035

e da Austrália.¹⁰³⁶ Neste caso, a configuração estética desses objetos deveria ser objeto de proteção especial pelo sistema de propriedade industrial.

25.29. Além disso, quando um Membro da OMC adota os dois mecanismos de proteção e não adequa o sistema de desenhos industriais às disposições do Artigo 25.2, não pode invocar a exceção ao princípio de tratamento nacional do Artigo 2(7) da Convenção de Berna – pelo menos, no que diz respeito aos desenhos de têxteis. Estes terão que ser também para os outros 15 membros da Organização Africana da Propriedade Intelectual – OAPI); e a Costa Rica (IP/Q2/CRI/1, de 18 de janeiro de 2002, p. 32). A lei brasileira enquadra-se neste caso, pois não exige o exame prévio (este só é feito se o requerente pedir) e a publicação só incide sobre o desenho principal. Lei no. 9.279/96, arts. 104, 106 e 111.

¹⁰²⁹ Por exemplo, a Guatemala (IP/Q2/GTM/1, de 11 de maio de 2001, p. 24) e a Tailândia (IP/Q2/THA/1, de 11 de fevereiro de 2004).

¹⁰³⁰ Ver IP/Q2/DNK/1, de 13 de outubro de 1997, p. 9.

¹⁰³¹ *E.g.*, o Japão (IP/Q2/JPN/1, de 13 de agosto de 1997, p. 7) e a Coreia (IP/Q2/KOR/1, de 27 de setembro de 2000, p. 40).

¹⁰³² *E.g.*, a França (IP/Q2/FRA/1, de 7 de agosto de 1997, pp. 8-9).

¹⁰³³ Ver IP/Q2/ITA/1, de 8 de agosto de 1997, p. 6.

¹⁰³⁴ Ver IP/Q2/VEN/1, de 31 de agosto de 2001, pp. 80-81.

¹⁰³⁵ Nos Estados Unidos os desenhos relativos a vestuário pronto são protegidos por patentes de desenhos. Ver IP/Q2/USA/1, de 3 de abril de 1998, pp. 12-13 e

18.

1036 Ver IP/Q2/AUS/1, de 13 de agosto de 1997, p. 10.

protegidos pelo direito de autor, de modo a que gozem da flexibilidade quanto à proteção a que o Artigo 25.2 se refere.

Artigo 26

Proteção

1.

O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua uma cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

26.1. Durante as negociações do Acordo TRIPS, houve propostas no sentido de que, a par da concessão de direitos exclusivos, algumas obrigações também poderiam ser impostas aos respectivos titulares, como, por exemplo, a da exploração dos desenhos protegidos e a da informação sobre o resultado de exames em outros países.¹⁰³⁷

Implicitamente a Convenção de Paris autoriza a primeira obrigação, desde que o seu descumprimento não seja sancionado pela caducidade (Artigo 5(B)). O mesmo dispositivo acrescenta que os titulares de desenhos não deverão ser sancionados em razão de importarem artigos ostentando os desenhos protegidos. Essas propostas foram incluídas entre colchetes na compilação de propostas formulada pelo Presidente do Grupo de Negociações,¹⁰³⁸ bem como na chamada “minuta de Bruxelas,”¹⁰³⁹ mas foram abandonadas depois. Isto, claro, não significa que a lei nacional não possa impor obrigações sobre os titulares de

¹⁰³⁷ Ver *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay*, MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990, Artigo 8o(3):

“Com relação às obrigações do titular de um desenho industrial

aplicam-se os requisitos do Artigo 5º relativos às invenções

patenteadas.”

O Artigo 5(2) da mesma proposta impunha aos titulares de patentes as

obrigações: de descrever a invenção de modo claro e completo, incluindo o

melhor modo de colocá-la em prática; de informar sobre pedidos e concessões

em outros países; e de explorar a invenção dentro dos prazos fixados pela lei

nacional. As duas últimas obrigações são teoricamente possíveis de implementar

quanto aos desenhos industriais, mas é difícil imaginar a obrigação de descrever

o “melhor modo” num contexto de desenhos industriais, pois a exclusividade que

incide sobre eles não diz respeito nem aos produtos nem aos métodos de

fabricação.

1038 Ver *Status of the Work in the Negotiating Group – Chairman’s Report to the*

GNG, MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, Seção 4, Artigo 4B.

1039 Ver MTN.TNC/W/35, de 3 de dezembro de 1990, Artigo 29.2.

desenhos e sancionar o seu descumprimento. Isto será discutido nos

comentários ao Artigo 26.2

26.2. O Artigo 26.1 concilia o direito de autor com a propriedade

industrial. Por um lado, quando o dispositivo usa o verbo “fazer,” está-

se referindo à propriedade industrial.¹⁰⁴⁰ A mesma palavra é empregada

no parágrafo 1º do Artigo 28, com relação ao direito exclusivo de

patente, e não se trata de uma coincidência. A razão disto é que, ainda

que os desenhos industriais não sejam produtos, e sim as suas formas

externas (bi ou tridimensionais), eles são ideias técnicas (esteticamente

motivadas) que servem de molde para fabricar, fazer ou produzir artigos

em série de acordo com a sua configuração estética. Por outro lado, o parágrafo 1º do Artigo 26 dispõe que os desenhos industriais serão protegidos contra “artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua um cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido.” Esta linguagem é própria do direito de autor, o qual assegura proteção das obras contra a cópia ou reprodução.

26.3. A diferença entre um desenho que constitui uma cópia e um desenho que constitui substancialmente uma cópia tem a ver com a impressão visual geral causada pelo desenho. Porque a originalidade dos desenhos é geralmente aferida a partir da impressão geral que eles causam, e não com base em características específicas, particularizadas (como ocorre com as patentes e as reivindicações), muitas vezes a cópia de um desenho não é uma imitação servil deste, mas sim uma configuração que captura a impressão gerada causada pelo primeiro desenho, sem ter que repetir todos os seus elementos.

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

1040 O art. 42 da lei brasileira usa o verbo “produzir,” mas o sentido é o mesmo. A maior diferença entre direito de autor e propriedade industrial é que a primeira se exerce mediante a proibição de *copiar* (sob qualquer modalidade, como reproduzir, traduzir, publicar, transmitir) expressões de ideias, enquanto a

propriedade industrial se exerce pela proibição de *usar* as ideias protegidas. Esta dicotomia ideia/expressão (reconhecida pelo Artigo 9.2 do Acordo TRIPS) tem vindo a diluir-se gradualmente, com o avanço do direito de autor sobre ideias, como os programas de computador (os quais não são mais do que instruções para o funcionamento de máquinas).

26.4. A única diferença entre o texto do Artigo 26.2 e o do Artigo 30 está em que o Artigo 26.2 se refere a “exceções à proteção de desenhos industriais” e o Artigo 30 menciona “exceções [...] aos direitos exclusivos conferidos pela patente.” A diferença na linguagem resulta do fato de que, como se explicou acima, os Membros da OMC podem recorrer a vários mecanismos alternativos para proteger desenhos industriais. Portanto, nem sempre os direitos de desenhos resultarão de certificados. Por isso, não faria sentido que o Artigo 26.2 se referisse a “exceções aos direitos exclusivos de certificados de desenhos.” Além disso, os direitos de desenhos industriais não podem ser opostos a desenhos similares ou idênticos se criados de forma independente. Trata-se, como se explicou acima, de uma herança do direito de autor. Mas estes detalhes não afetam o sentido e o alcance do Artigo 26.2, os quais são os mesmos do Artigo 30. Fica, pois, feita a remissão aos respectivos comentários.

26.5. A versão brasileira do Artigo 26.2 tem um erro importante. O tradutor verteu “limited exceptions” para “algumas exceções.” A tradução correta teria sido “exceções limitadas” – expressão que consta dos Artigos 17 e 30. A expressão “algumas exceções” implica que os Membros só poderiam impor algumas poucas exceções. Ora, não é o

caso. O Artigo 26.2 não restringe o número de exceções. O que restringe é o impacto dessas exceções sobre o direito exclusivo assegurado pelo Artigo 26.1.

26.6. Um ponto importante é que as exceções aos direitos autorizadas pelo Artigo 26.2 devem ser entendidas como desvios da regra geral do Artigo 26.1. Exceções devem ser excepcionais, no sentido de que devem ser entendidas restritivamente. Como se explicou nos comentários aos Artigos 7o e 8o, os Membros não podem, através da introdução de exceções amplas, perturbar o equilíbrio entre os direitos e as obrigações de titulares e de usuários de direitos de propriedade intelectual.

26.7. De um modo geral, são estas as exceções adotadas pelas leis nacionais com relação aos direitos de desenhos industriais:

- possibilidade de fabricar e usar os artigos incorporando ou ostentando os desenhos industriais protegidos, desde que para fins não comerciais, incluindo propósitos educativos e experimentais;¹⁰⁴¹
 - comercializar e/ou importar os artigos incorporando ou ostentando os desenhos industriais protegidos, desde que colocados no mercado interno (ou internacional) pelo titular ou com o consentimento deste (exaustão de direitos, nacional ou internacional);¹⁰⁴²
- ¹⁰⁴¹ Esta exceção é prevista na lei brasileira. Cf. o art. 109, parágrafo único, c/c o art. 43, I, da Lei no 9.279/96.

mercado interno (ou internacional) pelo titular ou com o consentimento deste (exaustão de direitos, nacional ou internacional);¹⁰⁴²

- possibilidade de fabricar, usar e comercializar artigos ostentando ou incorporando desenhos industriais protegidos por quem, antes do depósito do pedido de registro já fabricava e usava ou se preparava para fabricar, usar e comercializar esses artigos de boa fé, isto

é, sem tomar conhecimento do pedido de registro (exceção do usuário anterior);¹⁰⁴³

- usar artigos ostentando ou incorporando desenhos industriais protegidos em aviões (bem como em outros veículos de transporte) quando em trânsito internacional; esta exceção está prevista na Convenção sobre a Aviação Civil Internacional e na Convenção de Paris.

26.8. Além destas exceções, vários Membros da OMC preveem a possibilidade de licenças compulsórias – as quais não se incluem nas exceções previstas no Artigo 26.2, pois as licenças são outorgadas quando o uso por terceiro desautorizado (pelo titular) é necessário em vista do interesse público e seu impacto sobre o uso normal do direito é significativo (e, por isso, é necessário o pagamento de remuneração).¹⁰⁴⁴

26.9.
A exceção da fabricação e do uso para fins não comerciais,

como o seu enunciado informa, é ampla: abrange não só o uso dos objetos ostentando ou incorporando os desenhos protegidos, mas

também a sua fabricação. Só não são autorizados os atos que denotem uma prática comercial. Esta exceção decorre, *a contrario*, da própria

linguagem do art. 26.1, que define os direitos decorrentes do registro de

¹⁰⁴² A lei brasileira adotou a exaustão nacional. Cf. o art. 109, parágrafo único, c/c o art. 43, II, da Lei no 9.279/96.

¹⁰⁴³ Cf. o art. 109, parágrafo único, c/c o art. 43, IV, da Lei no 9.279/96.

¹⁰⁴⁴ Um comentário ao Acordo TRIPS diz que, uma vez que o Artigo 26.2 é o único dispositivo que trata das exceções aos desenhos industriais, as licenças compulsórias ficam compreendidas por seus dispositivos. Ver ICTSD-

UNCTAD, *supra* nota 469, p. 339. Este comentário está obviamente errado. As exceções do Artigo 26.2 dizem respeito a práticas que não demandam remuneração pelos terceiros, pois não causam prejuízo não razoável aos interesses econômicos dos titulares. Como já assinalado, a nota 7 ao Artigo 31 do Acordo TRIPS deixa esta distinção bem clara: o Artigo 31 trata de usos que não estão compreendidos pelo Artigo 30 (nem pelo Artigo 6o). Os usos que estão compreendidos pelo Artigo 30 não necessitam de licença compulsória (nem de licença voluntária). O mesmo se pode dizer do Artigo 26.2: os usos compreendidos neste dispositivo não necessitam de licença compulsória ou voluntária dos desenhos industriais protegidos. A lei brasileira de propriedade industrial não cuida de licenças compulsórias de desenhos industriais mas o CADE pode recomendar a sua concessão (pelo INPI) em caso de abuso do poder econômico (Lei no. 12.529/11, art. 38, IV, (a)).

desenhos industriais como a proibição de uma série de atos praticados com propósitos comerciais. Segue-se que, não havendo estes propósitos, os atos são permitidos, não requerendo autorização do titular.

26.10. Como se viu nos comentários ao Artigo 6o, a exaustão de direitos é uma consequência normal da natureza intangível da propriedade intelectual.

26.11. A chamada exceção do usuário anterior, a que a lei brasileira bem como outras leis nacionais fazem menção, não faz muito sentido no campo dos desenhos industriais, em face da independência de criação como critério qualificador de novidade e originalidade. Segundo as leis de patentes, o usuário anterior, para poder gozar da exceção, não pode ter tomado conhecimento nem da invenção nem do pedido de patente

iminente pelo requerente. Isto é, o usuário anterior é um “inventor independente.” Ora, em matéria de desenhos industriais, como se viu, o criador independente tem direito a mais do que uma exceção – ele tem direito a um certificado de registro. No entanto, fica aqui a menção de que vários (mas poucos) países, incluindo o Brasil, adotam esta exceção.

26.12. Um considerável número de países estabelece uma outra exceção relativa à importação e ao uso de artigos ostentando ou incorporando desenhos industriais para uso no conserto de veículos de transporte aéreo que acidental ou transitoriamente entram no seu território. Vários deles incluem esta exceção nas suas leis de desenhos industriais. A Lei no 9.279/96 não lhe faz menção, mas nem por isso deixa de se aplicar no Brasil, por força das disposições da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago, em 7 de dezembro de 1944 (e por isso designamo-la de exceção convencional), e promulgada no Brasil pelo Decreto no 21.713, de 27 de agosto de 1946, e da Convenção de Paris.

Por esta exceção não ser muito conhecida, vale uma breve menção. O Artigo 27 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional (que trata de “Isenção de embargo, por reclamação de patentes”) dispõe:

“(a) Enquanto empregada na navegação aérea internacional uma aeronave de um Estado Contratante, que entrar devidamente autorizada no território de outro Estado Contratante, ou em trânsito com licença através do seu território, aterrissando ou não, não estará sujeita a embargo ou detenção nem a qualquer reclamação contra o proprietário da

empresa que a utilize, nem a interferência de tal Estado ou de pessoa nele domiciliada, sob a alegação de que a construção, o mecanismo, as peças sobressalentes, os acessórios ou a própria utilização da aeronave infringem alguma patente, desenho, modelo devidamente patenteado ou registrado no Estado onde haja penetrado a aeronave; ficando estabelecido que em caso algum se exigirá ao Estado em que penetra a aeronave, a prestação de algum depósito ligado à citada isenção de embargo ou detenção.

(b) As disposições do parágrafo (a) deste artigo serão aplicadas também à armazenagem de peças sobressalentes e equipamento sobressalente para aeronaves, e ao direito de usá-los e instalá-los no conserto de aeronaves de um Estado Contratante no território de outro Estado Contratante, uma vez que qualquer peça ou equipamento patenteado assim armazenado não seja vendido ou distribuído internamente ou exportado comercialmente do Estado Contratante onde penetrou a aeronave.

(c) Os benefícios deste Artigo se aplicarão somente aos Estados partes desta Convenção, que (1) façam parte da Convenção

Internacional para a Proteção da Propriedade Industrial e das emendas da mesma; (2) tenham promulgado legislação de patentes que reconheça e proteja adequadamente as invenções feitas por nacionais de outros Estados que façam parte desta Convenção.”¹⁰⁴⁵

Durante a revisão de sua legislação implementando o Acordo TRIPS, a Suécia,¹⁰⁴⁶ a Finlândia¹⁰⁴⁷ e a Noruega¹⁰⁴⁸ informaram que

¹⁰⁴⁵ A íntegra do Decreto no 21.713, de 27 de agosto de 1946 pode ser encontrada em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D21713.htm>.

¹⁰⁴⁶ Cf. IP/Q2/SWE/1, de 24 de outubro de 1997, p. 7:

“O Artigo 7o da lei contém, no entanto, uma disposição no sentido de que o Governo pode determinar que essas partes e/ou acessórios podem, apesar do direito sobre o desenho, ser importados pelo país para serem usados no conserto de um avião domiciliado num país estrangeiro; uma condição é que o país estrangeiro conceda vantagens semelhantes com relação a aviões suecos. A justificativa para este dispositivo é que deve ser considerado um legítimo interesse ser possível consertar um avião num país vizinho. O mencionado dispositivo tem um âmbito estreito de aplicação e não prejudica irrazoavelmente os interesses legítimos do titular do desenho.”

¹⁰⁴⁷ Cf. IP/Q2/FIN/1, de 12 de agosto de 1997, p. 7. A Finlândia informou, no entanto, que o decreto regulamentando esta matéria jamais entrou em vigor e que, portanto, a disposição legal era letra morta.

¹⁰⁴⁸ Cf. IP/Q2/NOR/1, de 24 de setembro de 1997, pp. 4-5:

“[...] O Artigo 7o da Lei Norueguesa sobre Desenhos estabelece que a

importação de peças e de acessórios sobressalentes para serem usados no conserto de aviões podem ser excluídos dos direitos sobre os desenhos. Este dispositivo é necessário para a Noruega cumprir as obrigações do Artigo 27 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, assinada haviam adotado esta exceção, a qual, por não prejudicar de forma irrazoável os interesses legítimos dos titulares de desenhos, entendiam estar autorizada pelo Acordo TRIPS.

A Convenção de Paris contém um dispositivo semelhante, ainda que com uma margem de aplicação mais ampla (pois se aplica a todos os veículos de transporte, e não apenas aos aviões) e, ao mesmo tempo, mais limitada (pois só se aplica às patentes). Trata-se do Artigo 5 *ter* da Convenção de Paris.

Note-se o cuidado da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional em excluir da exceção a distribuição comercial interna e a exportação. O primeiro elemento deixa também claro que o Artigo 27 não trata de situações de exaustão, pois nestas o direito exclusivo de comercialização não subsiste mais. A exaustão permite a comercialização por terceiros não autorizados. O Artigo 27, aliás, tem particular (ainda que não exclusiva) aplicação nos casos em que no país importador existe o direito, mas não no país exportador, pois, na falta de direitos paralelos de propriedade industrial, não há possibilidade de ocorrer a exaustão internacional. O Artigo 27, claro, tem também importância para os países que seguem o regime de exaustão nacional dos direitos de patentes e de desenhos industriais, como o Brasil.

De qualquer modo, se o titular dos desenhos industriais

verificar que o que deveria ser uma situação excepcional passou a ser uma situação normal, ele tem os meios para exigir (judicialmente) às autoridades de seu país que não autorizem o ingresso dos aviões empregando artigos violadores de seus direitos no espaço aéreo nacional.

Com efeito, a exceção – e a conseqüente suspensão da possibilidade de apreensão dos aviões – só se aplica quando estes recebem autorização para entrar no espaço aéreo.

Como já se observou, o Artigo 27 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional só se aplica aos aviões. Por outro lado, o Artigo 5 *ter* da Convenção de Paris, o qual vale para qualquer veículo de transporte, só se refere às patentes. Ainda assim, vários Membros da OMC (e da União de Paris) estenderam essa mesma exceção a outros em Chicago em 7 de dezembro de 1944, da qual a Noruega é parte. O dispositivo só permite exceções muito limitadas à proteção dos desenhos industriais, e é a opinião da Noruega de que essas exceções não conflitam de modo irrazoável com a exploração normal dos desenhos industriais protegidos e que não prejudicam de modo irrazoável os interesses legítimos do titular do desenho protegido. Com efeito, a Noruega entende que o objetivo do parágrafo 2 do Artigo 26 do Acordo TRIPS é exatamente permitir que os membros adotem dispositivos como o Artigo 7o da Lei Norueguesa sobre Desenhos.”

meios de transporte.¹⁰⁴⁹ Se mantida limitada, e se não for usada como pretexto para reduzir de modo significativo os interesses econômicos do titular dos direitos, essa extensão é possível. Afinal, a exceção explica-se pelo fato de ser limitada, não conflitar com a exploração normal do

direito, e não prejudicar os legítimos interesses do titular de forma não razoável. Observadas estas três condições qualquer exceção é admitida, e não só a do Artigo 27 da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional.

26.13. Alguns Membros da OMC preveem em suas leis a concessão de licenças compulsórias de desenhos industriais, ainda que o Acordo TRIPS, ao contrário do que ocorre com as patentes e as topografias de circuitos integrados e a Convenção de Berna, no que diz respeito ao direito de autor, não lhes faça referência. A lei brasileira também silenciou a este respeito. O tema da aplicabilidade das licenças compulsórias aos desenhos industriais foi tema de discussões durante as negociações do Acordo. Algumas delegações propuseram a inclusão de uma referência expressa à possibilidade de conceder licenças compulsórias, nomeadamente as delegações dos Estados Unidos e as dos países em desenvolvimento (em que o Brasil se incluía) que, em 1990, submeteram propostas de Acordo. Como já se explicou, esse grupo de países em desenvolvimento desejava que os titulares de desenhos industriais obedecessem ao mesmo regime das obrigações dos titulares de patentes. O descumprimento dessas obrigações seria sancionada pela imposição de licenças compulsórias. Os Estados Unidos propuseram um solução mais específica:

“As partes contratantes não outorgarão licenças compulsórias para desenhos industriais a não ser para remediar violações do direito da concorrência segundo exame por um órgão competente [*adjudicated*], às quais as condições estabelecidas

no Artigo 27 [relativas às licenças compulsórias de patentes] se

aplicarão.”¹⁰⁵⁰

1049 O art. 44(ii) da Lei sobre Desenhos Industriais da República da Coreia dispõe

que a proteção dos desenhos industriais não se aplica a “navios, aviões ou

veículos meramente de passagem pela República da Coreia, ou o maquinário,

instrumentos, equipamento ou acessórios usados neles.” O art. 26(3)(d) da Lei

de Desenhos Industriais, de 1997, da Grécia, aplica esta exceção a navios e

aviões.

1050 Ver *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property*

Rights – Communication from the United States, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11

de maio de 1990, Artigo 22. Durante a sessão de discussões sobre a proposta

norte-americana, um participante disse que essa proposta era muito limitada, e

que “deveria ser ampliada para razões de defesa da necessidade

governamental.” Cf. MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 8.

Outras delegações preferiam que não se permitisse a concessão

de licenças compulsórias para desenhos industriais, tais como a Suíça¹⁰⁵¹

e a Áustria.¹⁰⁵² A razão dessa posição era que, como os desenhos

industriais têm essencialmente uma dimensão estética, não ensejariam

justificativa social para licenças compulsórias. Mas este ponto de vista

foi contestado. Quando a proposta suíça do Acordo foi debatida no grupo

de negociações, um participante disse que tinha reservas quanto ao

dispositivo relativo às licenças compulsórias de desenhos industriais:

“essas medidas podem ser necessárias se, por exemplo, as peças

sobressalentes forem protegidas pelas leis de desenhos industriais.”¹⁰⁵³

A delegação de Hong Kong sugeriu uma solução segundo a qual

licenças compulsórias seriam concedidas para os elementos funcionais protegidos pelos desenhos industriais, deixando os elementos puramente estéticos fora do seu alcance:

“Respondendo a um comentário de que a sua proposta era ambígua e deixava em aberto a questão de se saber se haveria circunstâncias que justificassem a concessão de licenças compulsórias, o representante de Hong Kong mencionou as peças sobressalentes como um exemplo de um produto que poderia ser sujeito a licenças compulsórias segundo a sua proposta.

Respondendo a outra pergunta, ele disse que a proposta visava excluir a possibilidade de licenças compulsórias para elementos estéticos de um desenho, isto é, os elementos que davam ao desenho um ‘apelo visual,’ porque esses elementos podiam facilmente ser objeto de desenhos alternativos atrativos. Era, portanto, difícil imaginar como é que desenhos de vestuário podiam

alguma

vez

ser

objetos

de

licenciamento

compulsório.”¹⁰⁵⁴

¹⁰⁵¹ Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from Switzerland*,

MTN.GNG/NG11/W/38, de 11 de julho de 1989, pág. 5 (“O licenciamento compulsório de um desenho não será autorizado.”) e *Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs and Trade on the Protection of Trade-Related Intellectual*

Property

Rights

– *Communication from Switzerland,*

MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 227 (“O licenciamento compulsório de um desenho industrial não será autorizado.”).

1052 Ver *Trade-related Intellectual Property Rights – Submission by Austria,*

MTN.GNG/NG11/W/55, de 8 de dezembro de 1989, p. 3 (“O licenciamento compulsório [de desenhos industriais] não será permitido.”).

1053 Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, p. 19.

1054 Cf. MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, p. 11. Hong Kong refere-

se aqui ao princípio da alternatividade, o qual, como se disse acima, também se aplica aos desenhos industriais. O fato de desenhos industriais poderem incidir

26.14. O silêncio do Artigo 26 com relação às licenças compulsórias

não significa que estas estejam proibidas para os desenhos industriais.

Tanto o parágrafo 1o quanto o parágrafo 2o do Artigo 8o permitem a

adoção de medidas que necessariamente reduzem os direitos, desde que

compatíveis com as demais disposições do Acordo, por razões de

atendimento do interesse público ou com o objetivo da prevenção ou

remédio de abusos no exercício dos direitos. E por não haver qualquer

disposição em contrário, as licenças compulsórias de desenhos

industriais são compatíveis com o Artigo 8o, desde que não sejam

transformadas em mecanismos de confisco da propriedade privada – como resulta da leitura do parágrafo 4o do Preâmbulo. O que significa que não pode haver licença compulsória sem justa remuneração. No entanto, como já se mencionou, as normas do Artigo 31, as quais são de observação obrigatória com relação às patentes e às topografias de circuitos integrados (Artigo 37.2), não se aplicam automaticamente às licenças compulsórias de desenhos industriais. Os Membros da OMC podem até inspirar-se nessas regras de forma a garantir uma melhor proteção dos direitos sobre desenhos industriais, mas não estão obrigados a segui-las. Podem, por exemplo, impor licenças compulsórias exclusivas¹⁰⁵⁵ ou licenças compulsórias destinadas à exportação. No entanto, além da obrigação de prever o pagamento de uma remuneração adequada, os Membros da OMC devem também obedecer às disposições – estas sim, incontornáveis – dos parágrafos 4º e 11 do Artigo III do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) (está assim proibida a concessão de licenças compulsórias por falta de fabricação local)¹⁰⁵⁶ e do Artigo 5º da Convenção de Paris (não se pode conceder licenças sobre elementos funcionais, como os próprios Acordo TRIPS autorizam (última frase do Artigo 25.1), não significa que esses desenhos se convertam automaticamente em *essential facilities*. A exemplo das patentes e dos modelos de utilidade, também as soluções técnicas cobertas por desenhos industriais estão intrinsecamente sujeitas a serem alternadas.

¹⁰⁵⁵ Apesar de parecer difícil aceitar a ideia de que Membros da OMC possam conceder licenças compulsórias exclusivas para desenhos industriais, o que excluiria o próprio titular da exploração econômica da sua própria criação, é

preciso lembrar que o Acordo TRIPS não contém nenhum dispositivo garantindo aos titulares o direito ao uso dos objetos da proteção. O Acordo TRIPS protege direitos, e não o uso desses direitos. O uso é uma decorrência da liberdade econômica, e não da propriedade intelectual – a qual é expressa por meio de um ‘não’ contra o uso por terceiros. Naturalmente, a propriedade intelectual só cumpre os seus objetivos de diferenciação num regime de liberdade econômica, mas não cabe ao Acordo TRIPS dar instruções aos Membros da OMC sobre boas práticas de governo.

1056 Existe um dispositivo paralelo relativo às patentes na última frase do Artigo

27.1

compulsórias apenas em razão da importação; além disso, os desenhos industriais não estão sujeitos à caducidade por falta de exploração).

26.15. Aliás, o silêncio do Acordo TRIPS em matéria de licenças compulsórias para desenhos industriais não poderia ser interpretado como uma proibição, pois quando os negociadores do Acordo TRIPS quiseram proibi-las, fizeram-no expressamente. O exemplo disto está no Artigo 21, onde se proíbem as licenças compulsórias de marcas. Quando muito, poder-se-ia fazer uma extensão analógica deste dispositivo, e defender que também os desenhos industriais que o consumidor aprendeu a usar como identificador de produtos e de empresas¹⁰⁵⁷ não poderiam ser sujeitos a licenças compulsórias. Mas só esses, e só enquanto servissem de sinais distintivos.

26.16. Com efeito, vários Membros da OMC informaram o Conselho do Acordo TRIPS de que, uma vez que estenderam aos desenhos industriais as disposições aplicáveis às patentes, as licenças compulsórias que se aplicam a estas também se aplicam àqueles nas mesmas condições e pelos mesmos motivos: Costa Rica,¹⁰⁵⁸ Honduras,¹⁰⁵⁹ Guatemala¹⁰⁶⁰ e Uruguai.¹⁰⁶¹ Outros Membros da OMC, que seguem o regime da *common law*, informaram que os desenhos industriais estavam sujeitos ao *crown use* (ou “uso pela coroa”¹⁰⁶²): o Reino Unido¹⁰⁶³, a Nova Zelândia¹⁰⁶⁴ e a Austrália.¹⁰⁶⁵ As licenças compulsórias foram também designadas como remédios possíveis e disponíveis contra abusos (a África do Sul mencionou preços excessivos;¹⁰⁶⁶ a Tailândia referiu-se a

práticas anticompetitivas¹⁰⁶⁷).

26.17. Os Membros da OMC podem exigir que os desenhos industriais protegidos sejam comercializados em seu território. O descumprimento desta obrigação é passível de sanção por meio de licenças

1057 Ver a Nota Introdutória à Seção 4 da Parte II.

1058 Cf. IP/Q2/CRI/1, de 18 de janeiro de 2002, p. 14.

1059 Cf. IP/Q2/HND/1, de 30 de janeiro de 2002, p. 25.

1060 Cf. IP/Q2/GTM/1, de 11 de maio de 2001, p. 24.

1061 Cf. IP/Q2/URY/1, de 18 de maio de 2004, pp. 16 e 36.

1062 Nestes países, não há licenças compulsórias em favor do governo ou de entidades governamentais, e sim “uso pelo governo.” A razão é que, sendo a autoridade concedente da autorização para usar o direito privado e o beneficiário a mesma entidade, não faria sentido falar numa “licença.”

1063 Cf. IP/Q2/GBR/1, de 13 de outubro de 1997, p. 7.

1064 Cf. IP/Q2/NZL/1, de 19 de janeiro de 1998, p. 16.

1065 Cf. IP/Q2/AUS/1, de 13 de agosto de 1997, p. 14.

1066 Cf. IP/Q2/ZAF/1, de 12 de maio de 1997, p. 12.

1067 Cf. IP/Q2/THA/1, de 12 de fevereiro de 2004, p. 13.

compulsórias.¹⁰⁶⁸ Em muitos setores esta possibilidade não tem grande interesse, mas em outros setores, como os de peças de reposição em veículos as licenças compulsórias são de importância fundamental, pois podem ser o único método possível de atender a demanda dos consumidores por peças de reposição em falta no mercado, e caso a imposição de multas aos fabricantes não seja suficiente para fazer com que forneçam o mercado em quantidade suficiente. No entanto, se as

licenças compulsórias não forem suficientes para promover a comercialização efetiva do desenho industrial em questão, elas não podem ser substituídas por caducidade (Artigo 5(B) da Convenção de Paris). Neste sentido, o regime dos desenhos industriais desvia-se do das patentes. Mas os Membros da OMC não podem impor a obrigação aos titulares de fabricar em território nacional os objetos ostentando ou incorporando os desenhos registrados. Como se explicará nos comentários ao Artigo 27.1, essa imposição constituiria uma violação do princípio de tratamento nacional das mercadorias, nos termos do GATT 1947. O GATT e sua sucessora, a OMC, são instituições a favor do livre comércio, e não da industrialização. Neste sentido, o regime de desenhos industriais é idêntico ao das patentes.

26.18. Em resumo, as regras sobre as licenças compulsórias de desenhos industriais, na falta de normas expressas do Acordo TRIPS, são tema da lei nacional, de acordo com o Artigo 1.1 do Acordo, desde que não conflitem com as demais disposições relevantes do Acordo. A tendência naqueles Membros da OMC que concedem proteção a desenhos funcionais é prever a expedição de licenças compulsórias.

26.19. Tendo em vista a linguagem inequívoca do Artigo 2(7) da Convenção de Berna, segundo o qual os países podem determinar “as condições sob as quais [...] os desenhos e os modelos serão protegidos,” os desenhos industriais que forem protegidos (se forem protegidos) pelo direito de autor podem também ser sujeitos a licenças compulsórias pelas mesmas razões e condições que se aplicam à propriedade industrial.

26.20. No que respeita aos desenhos industriais relativos a partes

separadas de carrocerias de automóveis, alguns países introduziram uma modalidade diferente de licenças compulsórias. Trata-se de um sistema

1068 Esses Membros da OMC que mencionaram a aplicação aos desenhos industriais das regras pertinentes às patentes normalmente adeririam a este ponto de vista (se acaso submetem as patentes à obrigação de exploração do seu objeto). No Conselho do Acordo TRIPS dois outros Membros citaram a possibilidade explícita de sancionar a falta de exploração com licenças compulsórias: a África do Sul (cf. IP/Q2/ZAF/1, de 12 de maio de 1997, p. 14) e a Nova Zelândia (o uso pela coroa deveria normalmente ocorrer apenas na ausência de exploração normal pelo titular do direito; cf. IP/Q2/NZL/1, de 19 de janeiro de 1998, p. 12).

pelo qual, após um período (curto) de exclusividade, durante o qual o titular mantém o direito de proibir terceiros de fabricar, usar e comercializar os desenhos protegidos, segue-se um outro período no qual o titular conserva apenas o direito a receber remuneração pela fabricação, uso e comercialização não autorizada por terceiros. Na prática, este direito a remuneração equivale a um mecanismo de licenças compulsórias automáticas. Esta ideia foi inicialmente proposta pela Comissão Europeia antes da adoção da Diretiva Comunitária de 1998, mas não foi incluída no texto final. Não obstante, foi adotada pela Grécia. Segundo a lei grega, durante os cinco primeiros anos de vigência, o registro de desenho gera um direito de exclusividade. Após cinco anos, o titular tem o direito a receber uma remuneração razoável, o que equivale a um regime de licenças compulsórias automáticas.1069

26.21. Além das exceções acima mencionadas, vários Membros da OMC

têm imposto limitações quanto à proteção aos desenhos industriais.

Recorde-se que, como se viu na Introdução, os conceitos de exceções e de limitações são diferentes. Enquanto as exceções denotam apenas desvios da regra geral, não levando a uma perda dos direitos, as limitações, como o próprio nome diz, impõem limites além dos quais os direitos deixam de poder ser exercidos. As limitações, portanto, ao contrário das exceções, implicam uma perda dos direitos. Ora, o Artigo 26.2 do Acordo TRIPS, a exemplo dos Artigos 17 e 30, não permite a adoção de limitações, mas apenas de exceções. Apesar de parecer um jogo paradoxal de palavras, é porque o Artigo 26.2 não permite limitações, que as exceções têm que ser limitadas. Isto é, elas têm que estar confinadas a um mínimo de desvio que não conduza à perda do direito. Já as limitações levam à perda do direito. Não são limitadas, portanto. Isto significa que, em matéria de desenhos industriais, o Acordo não permite a adoção de limitações aos direitos de exclusividade, a não ser as que nele estão explicitamente mencionadas: a possibilidade de excluir da proteção os desenhos ditados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (última frase do Artigo 25.1);¹⁰⁷⁰ e a possibilidade de limitar a proteção a 10 anos (Artigo 26.3). Além destas duas limitações, pode-se considerar que, por analogia com o Artigo 27.2, o Acordo TRIPS admite a exclusão da proteção de desenhos contrários à ordem pública e à moralidade. Todas e quaisquer outras limitações são contrárias ao Acordo TRIPS.

¹⁰⁶⁹ A Grécia dotou uma espécie de compilação das várias propostas no âmbito da União Europeia que precederam a Diretiva de 1998.

1070 Isto inclui as limitações relativas aos desenhos de formas *must fit*, isto é, as exclusões das peças de ajustamento necessário do registro e da proteção. As formas dessas peças são ditadas essencialmente por considerações funcionais.

26.22. Daqui resulta que o entendimento de que os direitos exclusivos de desenhos industriais relativos a peças de reposição de carrocerias de automóveis não podem ser exercidos contra os fabricantes independentes de autopeças, no chamado “mercado secundário,” viola o disposto nos Artigos 26.1 e 26.2 do Acordo TRIPS.¹⁰⁷¹ Como exceção, não seria uma “exceção limitada” pois elimina inteiramente os direitos dos titulares com relação a certas práticas de infração. E, além disso, restringir a exclusividade desses direitos ao “mercado primário” (o mercado dos fabricantes de automóveis) constitui prejuízo injustificável aos legítimos interesses dos titulares dos desenhos protegidos.¹⁰⁷² Portanto, enquanto exceção aos direitos exclusivos de desenhos, esse entendimento não é admitido pelo Artigo 26.2 do Acordo TRIPS. Além disso, enquanto limitação dos direitos – isto é, como medida que leva à perda dos direitos num segmento inteiro do mercado dos produtos fabricados de acordo com os desenhos protegidos – o entendimento está igualmente em conflito com o Acordo, o qual em lugar nenhum admite esse tipo de medida.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos.

26.23. Em princípio, este parágrafo incide sobre a proteção dos desenhos sob um regime de propriedade industrial. Mas nada impede os Membros da OMC de estabelecerem um mecanismo híbrido, *sui generis*, de proteção dos desenhos, combinando elementos dos dois regimes. Mas se

um Membro da OMC opta pelo regime de direito de autor (proteção contra a cópia), tem que garantir um mínimo de proteção de 25 anos, contados da criação dos desenhos – a aplicação do Artigo 7(4) da Convenção de Berna é imperativa.

26.24. Este parágrafo está redigido de maneira a permitir que os Membros da OMC mantenham períodos curtos de proteção, desde que prorrogáveis sucessivamente. O Artigo 26.3, com efeito, não impõe a adoção de um único período de proteção de 10 anos. Assim, os Membros podem deixar aos titulares a escolha de renovar a proteção, ou não, 1071 CADE, Averiguação Preliminar no 08012.002673/2007-51, *ANFAPE v. Volkswage do Brasil, Fiat Automóveis e Ford Motor Company do Brasil*, parágrafo 259 (disponível em <www.cade.gov.br>).

1072 Neste mesmo sentido (criticando um projeto de Diretiva europeia, de 1993), ver Friedrich-Karl Beier, *Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law*, 25 IIC 840, pp. 869-870 (1994); Ana Gerdau de Borja, *Exceptions to Design Rights: The Potential Impact of Article 26(2) TRIPS*, [2008] E.I.P.R. 500.

dependendo de a demanda pelo produto continuar.1073 Esta mesma posição foi defendida por várias delegações durante as negociações, nomeadamente a Coreia,1074 a Suíça, os países nórdicos1075 e as CE.1076 Este aspecto foi esclarecido na proposta que as CE fizeram, em 1990, de um Acordo:

“O período de proteção adotado será de no mínimo 10 anos.

Quando a proteção depende de registro, as partes contratantes deverão prever um período inicial de no mínimo 5 anos, com a

possibilidade de renovação de no mínimo por outro período de

5 anos.”¹⁰⁷⁷

Ainda que a segunda frase da proposta europeia não tenha sido mantida na versão final do Acordo, encontra-se nela uma boa sugestão sobre como implementar o Artigo 26.3.

26.25. Quando um Membro da OMC adota um mecanismo de renovação de períodos inferiores a 10 anos, a obtenção da renovação, ou renovações, até atingir o mínimo de 10 anos, deve ficar a inteiro critério do titular, e não da administração. Uma vez paga a taxa apropriada oportunamente, a renovação não pode ser negada.

26.26. Uma vez esgotado o período mínimo de dez anos, a lei nacional pode condicionar posteriores renovações à efetiva exploração do desenho. Antes de esgotados os primeiros 10 anos, a combinação do disposto no Artigo 26.3 do Acordo com o disposto no Artigo 5(B) da Convenção de Paris (“A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração [...]”) proibiria a caducidade por falta de exploração. Depois de esgotado esse período mínimo, o Artigo 5(B) não se oporia a esta solução, posto que negar a renovação não consistiria em fazer caducar o registro.

26.27. Note-se que o Artigo 26.3 não diz a partir de quando se começa a contar a proteção. Esta deve ser garantida por um período mínimo de dez anos. Portanto, se a proteção depende de registro, o período de proteção tem que ser de 10 anos contados da data desse registro – ou a partir da data em que o titular pode exercer o direito exclusivo contra terceiros, se a lei admite a chamada proteção provisória. De qualquer maneira, com

registro ou sem registro, a data relevante para o termo inicial da

1073 Ver IP/Q2/NZL/1, de 19 de janeiro de 1998, p. 17.

1074 Ver *Standards and Enforcement of Intellectual Property Rights* –

Communication from the Republic of Korea, MTN.GNG/NG11/W/48, de 26 de outubro de 1989, p. 4.

1075 Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, p. 19.

1076 Ver MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, p. 9.

1077 Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, Artigo 22(3).

contagem do período de 10 anos é aquela em que o titular pode começar a exercer seus direitos contra terceiros.

SEÇÃO 5: PATENTES

NOTA INTRODUTÓRIA

A ESTRUTURA DO SISTEMA DE PATENTES E SUA EVOLUÇÃO DO ÂMBITO NACIONAL AO ÂMBITO INTERNACIONAL

A proteção das invenções por muito tempo foi destinada aos inventores nacionais ou aos estrangeiros que viessem para o país e trouxessem com eles certas técnicas desejadas. Foi isto que se passou com a tecnologia relativa à fabricação de tecidos de lã, que a Inglaterra, a partir do século XIV, por meio de privilégios industriais, atraiu – junto com seus detentores – da Flandres. Foi assim também com o segredo da fabricação do vidro, que a França atraiu da Itália. Da Itália também os franceses obtiveram as técnicas (e os artesãos) que os ensinaram a produzir tecidos finos de seda, ouro e prata, em Lyon.

Desde que apareceram excedentes das produções nacionais, como resultado da Revolução Comercial, entre os séculos X e XIV, as

grandes potências europeias de então preocuparam-se em exportar seus artigos – os quais, naturalmente, não deixavam já de incorporar tecnologia. Mas a proteção dessa tecnologia, e a promoção da sua criação, ainda eram fatores de âmbito puramente nacional, ou mesmo local, pois alguns privilégios eram dados apenas para certas zonas de certos países. Nesse período, a concorrência internacional dava-se em áreas francas, nas feiras, onde a diretriz era permitir fazer negócios, pois estes geravam renda para os poderes concedentes das feiras. As feiras eram fatores geradores de receitas fiscais, e não instrumentos de industrialização.

Note-se que os primeiros dispositivos normativos de natureza geral e abstrata relativos à concessão dos privilégios de invenção – na Inglaterra, em 1337 e 1624, e em Veneza, em 1474 – não discriminavam contra estrangeiros. Mas a prática desses estatutos exigia que as técnicas privilegiadas fossem exploradas localmente dentro de determinado período. O que vem a dar no mesmo.

Afinal, se a racionalidade das patentes fosse conceder incentivos para a invenção, qual seria a lógica de um país em conceder incentivos para invenções feitas em outro país? Poder-se-ia responder a esta pergunta dizendo que o sistema de patentes quer promover a invenção independentemente de onde ela é *realizada*. Mas não tem sido esta a lógica que a maioria dos países tem seguido. A lógica na maioria dos países foi por muitos anos a de conceder patentes dependendo do local em que elas seriam *exploradas*. A razão é que os sistemas de privilégios (também designados como *protopatentes* 1078) e o de patentes,

que se lhe seguiu, eram vistos como instrumentos de políticas industriais, e não de comércio.

Outro aspecto tem a ver com as chamadas vantagens *comparativas* dos países. Diz-se que um país tem vantagens *comparativas* em produzir determinados bens quando ele consegue produzir mais barato mais unidades de um bem com relação a outro. A vantagem *comparativa* é diferente da vantagem *competitiva*, pois esta é aferida com relação a um produto concorrente de outro país. Um país rico em florestas e de clima muito úmido, por exemplo, tem vantagem *comparativa* em produzir madeira com relação à produção de vinho. No entanto, esse mesmo país poderia até ter vantagem *competitiva* em produzir vinho com relação a outro país onde os salários fossem mais altos e as terras menos abundantes. O primeiro país, portanto, em relação ao segundo país, poderia ter vantagem em produzir vinho, mas com relação à sua própria produção de vinho, ele ganharia muito mais em promover a produção de madeira. O que é que isto tem a ver com patentes? A relação está em que um país pode simplesmente não se interessar em promover tecnologia em determinado setor para concentrar seus recursos num outro setor em que ele tem vantagens comparativas. Qualquer centavo que esse país gaste em promover a invenção num setor que não lhe interessa é um centavo desperdiçado.

Este país pode, portanto, simplesmente deixar de conceder patentes para os seus cidadãos que inventem naquele setor onde não existe interesse em termos de política industrial. Mas o que fazer com os inventores que residem no estrangeiro? O país pode decidir dar-lhes

patentes, promovendo assim a invenção no exterior e obrigando seus próprios cidadãos a contribuir para o pagamento dos custos de pesquisa e desenvolvimento no exterior. Trata-se de um ato de solidariedade que é, à primeira vista, irracional – afinal, é muito mais barato tomar uma carona gratuita nas invenções feitas em outros países. Mas pode tratar-se também de um ato dotado de racionalidade econômica quando o país verifica que necessita das invenções em um dado setor técnico mas não tem como realizá-las no plano doméstico, seja por falta de capacitação humana, seja por falta de dimensão do mercado interno.¹⁰⁷⁹

¹⁰⁷⁸ Ver Hansjoerg Pohlmann, *The Inventor's Right in Early German Law – Materials of the Time from 1531 to 1700* (trad. F.D. Prager), 43 J. Pat. Off. Soc'y 121 (1961).

¹⁰⁷⁹ A Suíça, por exemplo, é sede de algumas das empresas mais inovadoras no campo da química fina, da farmácia e da engenharia. Mas os custos de pesquisa Mas o país pode também decidir não dar patentes aos estrangeiros, de modo a beneficiar-se gratuitamente das invenções que eles fazem em seus países. Trata-se de uma lógica de *free riding*, de *carona gratuita*, de prática oportunista.

Portanto, a opção entre dar proteção só aos nacionais – e aos estrangeiros que se instalem no país – e dá-la também aos estrangeiros residentes em seu próprio país varia entre o liberalismo e o protecionismo, entre a lealdade ou solidariedade internacional e o oportunismo, o *free riding*. Uma visão puramente econômica apontaria outro caminho: o da redução dos custos de transação. Nesta visão, a patente reduz custos relativos às transações envolvendo a técnica

protegida, quer esta seja de origem nacional ou estrangeira. Portanto, os ganhos econômicos do sistema independem da origem da invenção.

Numa ótica protecionista, no entanto, isto só seria verdade se a tecnologia importada concorresse com outra tecnologia disponível – importada ou não – ou pelo menos com a possibilidade de se criar essa tecnologia concorrente. Na falta da pressão competitiva, as patentes serviriam apenas para assegurar um mercado cativo para as importações pois mesmo que o titular impusesse preços monopolistas, não haveria a perspectiva de se desenvolverem técnicas alternativas.

Um economista veria aqui uma situação perfeita para aplicar a teoria dos jogos como explicação da evolução da proteção das invenções, de regimes puramente nacionais para regimes internacionais. Talvez o único fator que criasse certas dificuldades à aplicação dessa técnica de análise econômica é que entre o fim do século XIX e o fim do século XX, os cenários do jogo foram constantemente alterados pela constante entrada de novos jogadores, alguns com objetivos bem diferentes.

A Inglaterra parece ter sido o primeiro país a aceitar uma lógica internacional de proteção das invenções. O Estatuto dos Monopólios, de 1624, não fazia qualquer distinção entre nacionais e estrangeiros.¹⁰⁸⁰ O desenvolvimento dessas empresas não são recuperados só na Suíça, pois, apesar do alto poder aquisitivo de seus cidadãos, o mercado interno é pequeno. Como mencionei atrás, a Suíça, portanto, necessita dos sistemas de patentes no exterior para desenvolver sua própria tecnologia.

¹⁰⁸⁰ O Brasil pode ter sido o segundo país no mundo a seguir este critério. Quando se converteu num país independente, em 1822, o Brasil herdou (e manteve em

vigor, até 1830) o parágrafo 6º do Alvará de 28 de abril de 1809, o qual seguia de perto o texto da cláusula relativa às patentes do Estatuto dos Monopólios britânico, de 1624. A semelhança entre as duas normas não estava só na linguagem nem na posição que ambas ocupavam nas respectivas leis (ambas foram numeradas com o numeral romano VI), no fato de que ambas abraçavam o princípio do tratamento nacional. Nisto, os dois diplomas contrastavam vivamente com o tom geral das outras leis de patentes que foram adotadas no único critério era o da novidade comercial territorial relativa, isto é, só se dariam patentes para invenções ainda não exploradas em território inglês. No começo, as patentes inglesas eram dadas sob condição de que fossem exploradas no território do país, mas esse requisito não demorou a ser abandonado. A Inglaterra cedo se adiantou industrialmente em relação ao resto do mundo, e o seu problema não era com a importação de tecnologia, e sim com a sua exportação.

A lei de patentes dos Estados Unidos começou por tratar os estrangeiros de forma discriminatória. A discriminação só foi totalmente eliminada com a alteração de 1861.

No terceiro quartel do século XIX, portanto, as duas maiores potências industriais adotavam um sistema não protecionista de invenções. Mas os seus produtos industrializados, sobretudo as suas máquinas, deparavam-se com barreiras tecnológicas nos demais países, nomeadamente com relação aos seguintes fatores: dificuldades em manter uma noção estrita de novidade, pois muitos inventores ingleses e norte-americanos certamente gostariam de requerer patentes e testar suas invenções em seu país de origem antes de requerer as patentes no exterior

final do século XVIII e começo do século XIX, como as da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Espanha, as quais continham regras discriminatórias contra os estrangeiros. No dia 28 de abril de 2009, a Comissão sobre Desenvolvimento e Propriedade Intelectual (CDPI) da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), reuniu-se em sua terceira sessão, na Sala A de conferências da sede da Organização, em Genebra. Em seu discurso de abertura, o Dr. Francis Gurry, Diretor Geral da OMPI, proferiu as seguintes palavras:

“[...] Naquele dia [além da celebração do dia 26 de abril, dia mundial da Propriedade Intelectual], havia uma outra celebração a fazer, nomeadamente o do segundo centenário da primeira lei brasileira de patentes, posto que foi em 28 de abril de 1809 que o Brasil teve sua primeira lei de patentes. Ele acrescentou que se tratava de uma lei realmente pioneira, posto que foi a segunda lei de patentes no mundo que concedeu aos estrangeiros tratamento similar àquele reservado aos nacionais. Esse era, sem dúvida, o fundamento do princípio do tratamento nacional, o qual mais tarde foi acolhido pela Convenção de Paris, concluída em 1883, tendo o Brasil sido um país fundador da União de Paris, criada por aquela convenção. O Diretor Geral concluiu felicitando o Brasil por essa data.”

A delegação brasileira agradeceu ao Diretor Geral e confirmou a importância que o Brasil sempre – desde o começo de sua existência como país, aliás – atribuiu às negociações multilaterais. O delegado disse que o Brasil não só se considerava um dos fundadores da União de Paris mas orgulhava-se de ser também fundador do próprio sistema multilateral de propriedade industrial. Cf. *Report, Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), Third Session, April 27 to*

– o que impossibilitava o atendimento do requisito da novidade em todos os países ao mesmo tempo; obrigação de fabricar os produtos incorporando as novas técnicas nos países onde requeressem patente; a isto juntavam-se as disposições da lei francesa de 1791 no sentido de (i) decretar a caducidade da patente concedida naquele país quando a invenção protegida se incorporasse a produtos importados e (ii) de manter as patentes francesas em segredo.

Eram medidas claramente protecionistas, que possibilitavam e tornavam legítima uma política de *free riding*. Os países europeus continentais buscavam recuperar o atraso industrial que tinham com relação à Inglaterra e aos Estados Unidos e tomavam medidas para incentivar as suas próprias indústrias ao mesmo tempo que induziam à imigração de técnicos estrangeiros. A Inglaterra, em troca, proibia a saída de seus técnicos, mas muitos destes saíam assim mesmo, em busca de salários mais altos na Europa continental, fazendo-se passar por agricultores. Os Estados Unidos não tinham esta preocupação, pois eram uma país de vastas dimensões e que oferecia enormes oportunidades para empreendedores. Mas ainda assim, sobretudo quando os Estados Unidos haviam já adquirido a dianteira industrial, preocupava-os a falta de proteção no exterior, e o *free riding* consequente. Quando se tomavam os preparativos para a exposição industrial em Viena, de 1873, o cônsul austro-húngaro em Nova Iorque revelou, numa carta, que os empresários norte-americanos tinham medo de levar as suas invenções para a Europa. Em anexo a essa carta estava um artigo da revista *Scientific American*

que descrevia o *free riding* dos inventos norte-americanos no exterior em termos alarmantes.¹⁰⁸¹ A maior preocupação estava, não propriamente na falta de proteção das invenções expostas, por perda da novidade – pois isso poderia ser remediado por meio de normas imunizando as invenções expostas contra essa perda, como a Inglaterra o havia feito, em 1851, e a França, em 1855¹⁰⁸² – mas sim na obrigação da exploração local.

A ideia generalizada de que as políticas de patentes eram essencialmente nacionais e dirigidas à indústria local explica o fato de no século XIX não ter sido negociado nenhum tratado bilateral sobre esse tema entre grandes potências, em contraste com a relativa abundância de acordos bilaterais relativos às marcas e aos desenhos industriais – estes, sim, essencialmente ligados ao comércio, o qual passou a ter importantes

¹⁰⁸¹ Yves Plasseraud e François Savignon, *PARIS 1883 – GENÈSE DU DROIT UNIONISTE DES BREVETS*, p. 125 (Litec, Paris, 1983).

¹⁰⁸² *Id.* p. 98. A Convenção de Paris introduziu depois um dispositivo expresso isentando da perda de novidade as invenções expostas em feiras internacionais (Artigo 11).

conotações internacionais desde que se firmou a Revolução Comercial medieval.¹⁰⁸³

A internacionalização da proteção das invenções deu-se, portanto, como reação ao *free riding*. E a maneira de fazê-lo foi mediante a instituição do princípio do tratamento nacional – isto é, os estrangeiros, cidadãos ou residentes dos demais países contratantes seriam tratados exatamente da mesma maneira que os nacionais desses países.¹⁰⁸⁴ Este princípio foi internacionalmente imposto a partir de 1883. Junto com a

sua adoção eliminaram-se algumas regras protecionistas e oportunistas, como a possibilidade de decretar a caducidade de uma patente quando o seu objeto fosse importado (Artigo 5o). A questão da obrigação da exploração local não se resolveu, no entanto, pois os países que a determinavam continuaram entendendo que as patentes serviam uma política nacional de industrialização – e não fazia sentido conceder patentes apenas para importar.

A Convenção de Paris, no entanto, produziu o efeito desejado de reduzir os níveis das práticas oportunistas, pois entre seus signatários e aderentes nos primeiros anos de sua vigência estavam as grandes potências econômicas, os grandes exportadores e importadores de produtos incorporando as novas técnicas.¹⁰⁸⁵ Algumas práticas

¹⁰⁸³ Parece que os únicos tratados bilaterais relativos às patentes, no século XIX, foram celebrados entre a Áustria-Hungria e o Liechtenstein, e entre a Áustria-Hungria e a Alemanha, em 1880. Cf. Plasseraud e Savignon, *supra* nota 1082, p. 109 n. 15. Na Convenção já mencionada entre a França e Portugal sobre direitos de autor e de marcas (*supra*, nota 402), as Partes prometeram reciprocamente que “logo que as circunstâncias o permitissem,” elas acordariam regras comuns sobre a proteção das invenções. Houve também uma troca de notas entre a França e a Prússia, em 28 de novembro de 1871, sobre o tratamento nacional relativo às invenções, mas elas deram-se em circunstâncias muito específicas, ligadas à guerra que opôs os dois países. Cf. de Clercq, RECUEIL, t. II, *supra* nota 401, pp. 528-529.

¹⁰⁸⁴ Mas sem reciprocidade. A palavra “reciprocidade” foi retirada do projeto de Artigo 2o da Convenção porque dois membros fundadores da União de Paris (a

Suíça e a Holanda) não dispunham de lei nacional de patentes quando ela entrou em vigor. Desta forma, os nacionais e os residentes na Suíça e na Holanda poderiam beneficiar-se de proteção de patentes nos demais signatários da Convenção de Paris, mas os nacionais e os residentes destes não gozavam de igual benefício na Holanda e na Suíça.

1085 A Espanha, a França e a Itália foram Membros (num total de onze) fundadores da União de Paris (a Convenção entrou em vigor para esses países em 7 de julho de 1884). A Inglaterra também aderiu desde o começo, mas não havia assinado a ata da Convenção, em 1883. Os Estados Unidos aderiram em 30 de maio de 1887. O Japão, em 15 de julho de 1899. A Alemanha, em 1º de oportunistas continuaram, e sobretudo diferenças nos níveis de proteção (duração das patentes, medidas judiciais, etc) persistiram entre os principais atores econômicos internacionais, mas o nível de proteção dada por eles era suficientemente semelhante entre si para permitir uma articulação razoável das diferentes políticas nacionais de promoção da invenção. Afinal, qualquer país oportunista estaria constrangido a impor as mesmas medidas restritivas, limitadoras dos estrangeiros, a seus próprios nacionais, o que os governos em geral não gostam de fazer.

O primeiro movimento neste jogo, portanto, foi impor aos diferentes jogadores uma regra aceita por todos: “se quiseres prejudicar os teus parceiros comerciais, podes fazê-lo, mas terás que te prejudicar a ti mesmo em igual proporção.”

Nas revisões da Convenção de Paris que se seguiram (em 1900, em Bruxelas; em 1911, em Washington; em 1925, na Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; e em 1968, em Estocolmo), a

harmonização da proteção das invenções evoluiu, mas não de maneira radical, e sim por pequenos ajustes. A única regra efetivamente nova que foi introduzida depois de 1883 foi a da independência. Segundo esta regra, as patentes concedidas em dois ou mais países para a mesma invenção seguem o princípio da territorialidade. Portanto, o que acontece a uma patente num país não pode afetar a patente para a mesma invenção concedida em outra Parte Contratante da Convenção. Quanto às práticas oportunistas residuais, elas não foram nunca eliminadas, pois, ainda que tenha havido um crescente estabelecimento de restrições e de condicionamentos à obrigação local de exploração, a possibilidade de impô-la nunca foi eliminada.

Em princípio, portanto, o jogo iria continuar seguindo as mesmas regras fundamentais estabelecidas em 1883. Houve, no entanto, um elemento novo: a entrada no jogo, ao longo do século XX (sobretudo na segunda metade deste), de novos jogadores, ou a mudança de posição de jogadores antigos, os quais seguiram sendo *free riders* mesmo com a observância do princípio do tratamento nacional.

Com efeito, o Brasil, apesar de ter visto sua economia crescer a ritmos consideráveis desde a Segunda Guerra Mundial, manteve-se ligado pela revisão da Haia, de 1925. A China só aderiu à Convenção de Paris em 1985. A Índia nem sequer se tornou Membro, a não ser depois de se ver obrigada a respeitar as suas disposições substantivas em função da entrada em vigor do Acordo TRIPS.¹⁰⁸⁶ A Rússia (então União Soviética) aderiu em 1965. Estes países, que representavam grandes maio de 1903. A Áustria-Hungria aderiu em 1º de janeiro de 1909. A lista

completa dos Membros e as datas de adesão encontram-se no website da OMPI.

1086 A Índia tornou-se Membro da União de Paris em 7 de dezembro de 1998.

mercados importadores, não hesitaram em negar direitos ou impor ônus aos seus próprios cidadãos apenas para poderem negar direitos ou impor os mesmos ônus aos inventores residentes no exterior. Além disso, eram países com médias altas de proteção tarifária e largos mercados internos, o que tornava particularmente forte a obrigação de exploração local das invenções naqueles campos onde não havia restrição à patenteabilidade.

As regras do jogo introduzidas em 1883 e na sua essência

mantidas inalteradas já não funcionavam, portanto. Era preciso

introduzir novas regras que reduzissem o *free riding* dos novos grandes

jogadores. A primeira tentativa ocorreu na Conferência Diplomática de

revisão da Convenção de Paris, em Lisboa, em 1958, quando o grupo

suíço da AIPPI (*Association Internationale pour la Protection de la*

Propriété Industrielle) submeteu uma proposta segundo a qual os

Membros da União deveriam admitir a patenteabilidade de produtos

químicos independentemente dos respectivos processos de fabricação.

Essa proposta foi rejeitada por doze delegações, as quais expressaram a

sua preferência por deixar a questão da patenteabilidade de invenções

químicas para a lei nacional.¹⁰⁸⁷ A segunda tentativa, igualmente

frustrada, ocorreu por ocasião dos debates relativos à proposta de

Tratado Suplementando a Convenção de Paris com Respeito às Patentes.

Esse projeto de tratado, que propunha linguagem que está hoje incluída

no Artigo 27.1 do Acordo TRIPS, foi discutido na OMPI entre 1986 e

1990. A Conferência Diplomática para adotar esse tratado foi aberta na

Haia, em junho de 1991, e nunca se encerrou. Os principais oponentes à ideia de terminar com a discriminação tecnológica no campo das patentes eram os países em desenvolvimento, os quais usavam o princípio do tratamento nacional da Convenção de Paris a seu favor. Já que o Brasil e outros países em desenvolvimento entendiam que não dispunham de capacidade técnica no desenvolvimento de invenções em certos setores, ou que não tinham vantagem comparativa, preferiam negar proteção aos seus próprios nacionais para, assim, poderem negar proteção aos estrangeiros.¹⁰⁸⁸ Este raciocínio era aplicado sobretudo aos campos farmacêutico e químico.

Não restou aos principais jogadores senão mudar as regras do jogo. E fizeram-no simplesmente introduzindo um novo trunfo. Antes, o grande argumento para promover a proteção internacional das invenções

¹⁰⁸⁷ ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LISBONNE, *supra*, nota 212.

¹⁰⁸⁸ Não foram só países em desenvolvimento que retardaram a proteção das invenções no campo farmacêutico. Alguns países desenvolvidos também demoraram a fazê-lo. A Itália introduziu a proteção em 1978. Portugal e Espanha fizeram-no ao fim de um período de transição de dez anos após seu ingresso, em 1986, nas Comunidades Europeias. O Japão só introduziu essa proteção em 1976. E a República da Coreia, em 1987.

através das patentes era a promessa de transferência de tecnologia. Foi dentro desse espírito, aliás, que o Brasil, em 1962, havia pedido à Assembleia Geral das Nações Unidas que examinasse o verdadeiro impacto da proteção das patentes. Mas como esse argumento parecia não ter convencido aqueles *free riders*, os Estados Unidos e as Comunidades

Europeias mudaram o trunfo: a proteção internacional da propriedade intelectual já não valeria apenas para incentivar a transferência de tecnologia: valeria também, e sobretudo, para garantir o livre comércio. Esta radical mudança de perspectiva ocorreu na Rodada do Uruguai. Claro, não era a primeira vez que se fazia a ligação entre patentes e comércio internacional. A relação do nível das tarifas de importação com a obrigação local de exploração foi mencionada pela Suíça nas negociações preliminares que levaram à adoção da Convenção de Paris, em 1880. A Suíça alegou – não sem razão – que o fato de manter tarifas baixas de importação a prejudicava com relação a uma futura harmonização do sistema, pois os titulares de patentes iriam sempre preferir explorar as invenções em países onde as tarifas fossem altas (para exportá-los para países onde as tarifas fossem baixas). Mas foi a primeira vez que países condicionaram a vontade de manter relações comerciais com um nível adequado de proteção em outros países.

Já em 1974 os Estados Unidos haviam alterado a sua lei de comércio exterior para nela introduzirem um dispositivo condicionando as relações internacionais do país nesse campo à proteção dos ativos intangíveis de seus cidadãos e empresas em outros países. Trata-se da famosa “Section 301”.¹⁰⁸⁹ A nova lógica das relações internacionais em matéria de patentes, a partir da Rodada do Uruguai, foi a de que, se um país em desenvolvimento quer manter boas relações comerciais com os seus parceiros desenvolvidos, tem que proteger os ativos intangíveis das empresas destes países. Pondo isto em termos mais claros, o país que quiser exportar produtos agrícolas para os Estados Unidos sem sofrer as

barreiras das tarifas altas ou dos subsídios que protegem os agricultores locais, tem que proteger os ativos intangíveis das empresas norte-americanas em seu território. As negociações sobre o Acordo TRIPS na Rodada do Uruguai só começaram efetivamente em 1988, mais de um ano após o início da Rodada, após os Estados Unidos imporem sanções comerciais unilaterais contra o Brasil em virtude de este não atender os interesses norte-americanos em matéria de tecnologia informática – computadores e respectivos programas.

A lógica da proteção das patentes no âmbito internacional deslocou-se assim, portanto, de uma política de industrialização para uma política de acesso a mercados estrangeiros. Do lado dos países desenvolvidos, a lógica é exatamente a mesma: eles querem que suas invenções sejam protegidas nos demais países pois assim conseguem exportar produtos incorporando tecnologia, aumentando a base daqueles consumidores que vão compartilhar os custos de pesquisa e desenvolvimento (além, claro, de pagar lucros e custos de distribuição).

A lógica do Acordo TRIPS é uma lógica contra o *free riding*, não uma lógica de industrialização.

O Acordo TRIPS atende também a outra lógica, a qual começou a esboçar-se nos anos 50 do século passado: com a deslocalização dos centros de produção de grandes multinacionais para os países em desenvolvimento, os dirigentes destas passaram a ter acesso direto aos líderes políticos dos países que receberam os investimentos. Uma vez aí instalados, os representantes das multinacionais naturalmente passaram

a exercer pressão para que, onde elas se instalaram, se estabelecessem regimes jurídicos semelhantes aos de seus países de origem. Isto ocorreu quase espontaneamente em áreas como as das leis de sociedades por ações bem como de organização e funcionamento das bolsas de valores. Também os fundos de pensão, cujos investimentos muitas vezes ultrapassam as fronteiras de seus países de origem, foram submetidos a uma progressiva harmonização legislativa – sem necessidade de um tratado internacional. No campo das patentes, isto também ocorreu. A propriedade industrial tornou-se um mecanismo de acesso a (ou de manutenção de) investimento estrangeiro direto.

Portanto, a lógica da proteção internacional das patentes é diferente da da proteção nacional. E ela vai continuar evoluindo, pois como alguns jogadores encontram novas técnicas para contrariar os ganhos dos demais jogadores, alguns destes introduzem novos trunfos, ou simplesmente mudam de mesa – para jogar o mesmo jogo. A recente tendência de seguir avançando na proteção de patentes – ainda que sob o risco de introduzir novas inconsistências e desarmonias no regime internacional – por meio dos acordos bilaterais de livre comércio, envolvendo os Estados Unidos, as Comunidades Europeias, a EFTA (*European Free Trade Association*, formada por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça), o Japão, a Austrália, a República da Coreia, e um número grande – e crescente – de países em desenvolvimento, revela isso mesmo: os jogadores estão mudando de mesa. E quando tiverem ganhos suficientes acumulados, voltarão para a mesa principal.¹⁰⁹⁰

¹⁰⁹⁰ O fato de países em desenvolvimento aceitarem ir jogar para outra mesa não

os desonera de responsabilidades perante aqueles jogadores que ficaram na mesa principal, pois pelo princípio do tratamento da nação mais favorecida (Acordo TRIPS, Artigo 4o), toda a vantagem, privilégio ou favor que concederem a qualquer jogador, se estende imediata e incondicionalmente a todos os demais jogadores. Por isso, quando os principais jogadores acharem que é a hora certa para voltar para a mesa principal, eles terão todos os que assinaram os acordos bilaterais (os tais jogadores que foram com eles para a outra mesa) do seu lado, como seus parceiros, e não seus adversários. Afinal, adversários serão aqueles que se recusaram a mudar de mesa pois estes não estão obrigados por obrigações adicionais. Em matéria de patentes, eles terão uma vantagem competitiva com relação aos que assinaram os tratados de livre comércio (isto é, com relação aos que saíram da mesa principal e foram jogar em outras mesas).

Artigo 27

Matéria Patenteável

1.

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.⁵ Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º do art. 65, no parágrafo 8º do art. 70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

5 Para os fins deste Artigo, os termos “passo inventivo” e “passível de aplicação industrial” podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos “não óbvio” e “utilizável”.

1. AS ORIGENS DO ARTIGO 27

27.1. O parágrafo 1o do Artigo 27 é o principal dispositivo e a razão da existência de todo o Acordo TRIPS. O aspecto da propriedade intelectual relacionado com o comércio que era considerado por um número de países desenvolvidos como o mais sério obstáculo ao comércio internacional de mercadorias era o tratamento discriminatório de certos campos tecnológicos com relação às patentes – e, em especial, a falta de proteção de patentes nos setores químico e farmacêutico. Na primeira fase das discussões sobre o futuro Acordo TRIPS (durante a troca de pontos de vista preliminares sobre o escopo do trabalho do Grupo Negociador), as preocupações relativas à discriminação contra determinados campos tecnológicos estavam entre os aspectos mais veementemente denunciadas por algumas delegações, entre as quais as Comunidades Europeias e o Japão.¹⁰⁹¹ Mas mesmo antes da Rodada do Uruguai já tinha havido algumas iniciativas para reduzir ou eliminar essa discriminação. Por exemplo, na Conferência Diplomática para a Revisão da Convenção de Paris, realizada em Lisboa, em 1958, o grupo suíço da AIPPI havia proposto que os Membros da União aceitassem a

patenteabilidade de produtos químicos independentemente da

¹⁰⁹¹ Ver *Submissions from Participants on Trade Problems Encountered in Connection with Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NE11/W/7, de 29 de maio de 1987.

patenteabilidade dos respectivos processos de produção. Além disso, mesmo admitindo que as patentes de produtos pudessem depender de

patentes cobrindo os respectivos processos de fabricação, também se propôs que licenças compulsórias cruzadas pudessem ser concedidas – proposta esta que seria incorporada ao Acordo TRIPS quase quarenta anos depois.¹⁰⁹² Essa proposta foi refeitada por 12 delegações, as quais preferiam que o tema da patenteabilidade continuasse sendo objeto das leis nacionais. Outra iniciativa deu-se no contexto da proposta, na OMPI, de um Tratado Suplementando a Convenção de Paris no que Respeita às Patentes. Dessa proposta o Acordo TRIPS viria a tomar emprestada linguagem que hoje faz parte do Artigo 27.1.¹⁰⁹³

27.2. O Artigo 10 (sobre “Campos de Tecnologia”) da minuta de Tratado Suplementando a Convenção de Paris no que Respeita às Patentes apresentava duas alternativas. A Alternativa A dizia o seguinte:

“(1) A proteção de patentes estará disponível para invenções em todos os campos de tecnologia que sejam novas, que envolvam um passo inventivo e que sejam industrialmente aplicáveis, exceto:

“(i) as invenções cuja utilização seja contrária à ordem pública, à lei, ou à moralidade, ou prejudicial à saúde pública;

“(ii) variedades vegetais ou animais ou processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou de animais;

“(iii) descobertas ou materiais e substâncias já existentes na natureza;

“(iv) métodos de tratamento para seres humanos e

animais;

“(v) material nuclear e de fissão.

(2) Os Estados Contratantes podem, por razões de interesse público, segurança nacional, saúde pública, nutrição, desenvolvimento nacional e segurança social, excluir da proteção de patentes, a respeito de produtos ou de processos para a fabricação desses produtos, alguns campos de tecnologia, mediante lei nacional.

1092 Ver *infra*, os comentários ao Artigo 31(1).

1093 *Supra*, nota 36. O Artigo 27.1 também contém texto tomado do Artigo 11.1 da minuta de Tratado, sobre as condições de patenteabilidade (“Para ser patenteável, uma invenção deverá ser nova, deverá envolver um passo inventivo (deverá ser não óbvia) e deverá ser, a critério da Parte Contratante, ou útil ou industrialmente aplicável.” *Id.* p. 21).

(3) Os Estados Contratantes notificarão o Diretor Geral dessas exclusões por declaração escrita. Essa declaração poderá ser retirada a qualquer tempo, no todo ou em parte, mediante notificação endereçada ao Diretor Geral.”¹⁰⁹⁴

A Alternativa B dizia o seguinte:

“A proteção de patentes estará disponível para invenções, quer digam respeito a produtos ou processos, em todos os campos de tecnologia.”¹⁰⁹⁵

27.3. O Artigo 27 do Acordo inspirou-se claramente numa versão mista das duas alternativas da minuta do Tratado: em princípio, as patentes estarão disponíveis para todos os campos tecnológicos, mas algumas

exceções são admitidas. As exceções do parágrafo (1)(ii) e (iv) da Alternativa A foram explicitamente mantidas pelo Acordo (Artigo 27.3(b) e Article 27.3(a), respectivamente). As exceções do parágrafo (1)(i) foram aceitas, mas com alterações: de acordo com o Artigo 27.2, o fato de uma invenção ser contrária à moralidade ou à ordem pública já não é mais suficiente para justificar a sua exclusão da patenteabilidade: algumas condições devem ser verificadas para que a exclusão seja possível. As exceções do parágrafo (1)(iii) (descobertas e materiais ou substâncias da Natureza) não foram repetidas no Artigo 27 pois os Membros podem entender que não se trata de invenções e, portanto, estão excluídas *per se* da obrigação de considerá-las patenteáveis. Trata-se aqui de um tema controverso, e, durante a Rodada, propôs-se acrescentar uma nota de rodapé ao Artigo 27 com texto semelhante ao da alínea (iii) do parágrafo (1) da Alternativa A. As exceções do parágrafo (1)(v), porque se tratam de tema de segurança nacional, estão cobertas pelo Artigo 73 do Acordo, e não pelo Artigo 27. Exceto no que diz respeito à segurança nacional, as exclusões quanto aos campos tecnológicos listadas pelo parágrafo 2 da Alternativa A não foram transpostas para o Acordo TRIPS. O interesse público, a saúde pública, a nutrição, o desenvolvimento nacional e a segurança social não justificam excluir invenções da patenteabilidade.

27.4. O fato de que o Acordo TRIPS foi motivado pela preocupação de proteger o setor farmacêutico contra o tratamento discriminatório de suas invenções em muitos países é comprovado pelo número de disposições que implícita ou explicitamente tratam desse setor. Com efeito, o Acordo

contém não menos do que 6 dispositivos que *diretamente* versam sobre a saúde pública (com um foco mais concentrado sobre os produtos farmacêuticos). São os Artigos 8.1, 27.2, 27.3, 39.3, 70.8 e 70.9. O Acordo contém ainda 7 dispositivos que *indiretamente* se referem ao

1094 *Id.* at 19-20.

1095 *Id.* at 20.

tema da proteção das invenções farmacêuticas: os Artigos 6, 20, 27.1, 31(b), 65.4, 70.6 e 70.7. Além disso, depois de o Acordo ter entrado em vigor em 1o de janeiro de 1995, com impacto direto sobre o acesso à saúde: a Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, adotada em 14 de novembro de 2001 (a “Declaração de Doha”),¹⁰⁹⁶ e a Decisão do Conselho Geral de 30 de agosto de 2003, sobre a Implementação do Parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública.¹⁰⁹⁷ Pode-se mencionar ainda uma terceira medida – a renúncia à obrigação dos PMDR de conceder direitos exclusivos de comercialização, nos termos do Artigo 70.9, até 1º de janeiro de 2016.¹⁰⁹⁸ Uma quarta medida tomada pelo Conselho para TRIPS, no sentido de prorrogar o período de transição dos PMDR com relação às Seções 5 e 7 da Parte II do Acordo, não foi exatamente novidade, mas simplesmente a implementação da recomendação pelo Conselho Geral, nos termos do parágrafo 7 da Declaração de Doha.¹⁰⁹⁹ Em outras palavras, ainda que o Artigo 27.1 proíba a discriminação quanto aos campos de tecnologia, o próprio Acordo contém várias disposições discriminando em favor das invenções farmacêuticas. A lógica desta contradição está no desejo de compensar o setor de pesquisa farmacêutica pelo tratamento

discriminatório negativo que lhe foi imposto por um considerável número de países antes de 1995 (e depois disso, durante os períodos de transição).

2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO

27.5. A não discriminação quanto ao objeto da patenteabilidade sujeita-se às disposições dos parágrafos 2º e 3º do Artigo 27 (que tratam das exclusões da patenteabilidade). Além disso, nos termos do Artigo 73, relativo às exceções de segurança, quando um Membro entende que a concessão de patentes numa determinada área tecnológica (materiais de fissão, por exemplo) prejudica os seus “interesses essenciais de segurança,” as invenções nessa área podem ser excluídas da patenteabilidade. Considerando que o Artigo 73 coloca a decisão relativa a questões de segurança nas mãos de cada Membro, o Membro em 1096 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001.

1097 WT/L/540, de 2 de setembro de 2003.

1098 WT/L/478, de 12 de julho de 2002. Como se verá nos comentários ao Artigo 66.1, este período adicional perdeu relevância, tendo em vista a decisão do Conselho para TRIPS de 11 de junho de 2013 de prorrogar o período geral de transição dos PMDR até 1º de julho de 2021. Ver IP/C/64, de 12 de junho de

2013.

1099 IP/C/25, de 1o de julho de 2002.

questão não necessita de justificar a medida tomada, em contraste com o disposto no Artigo 27.2.1100

27.6. A orientação essencial do Artigo 27.1 é que a disponibilidade de patentes e o usufruto de direitos de patente não devem ser submetidos a discriminação com base nas razões ali mencionadas: o campo tecnológico, a natureza da invenção (se a invenção incide sobre um processo ou um produto), o lugar da invenção, e se os produtos são importados ou produzidos localmente. Em termos figurados, pode-se afirmar que o Artigo 27.1 prevê duas “camadas” de exceções. A primeira “camada” diz respeito à disponibilidade das patentes em geral, com as exceções dos parágrafos 1o e 2º. A segunda “camada” diz respeito aos períodos de transição. Durante esses períodos, pode ocorrer discriminação nos termos (transitórios) dos dispositivos mencionados (os Artigos 65.4, 70.81101 e 27.3). Esta afirmação, no que diz respeito ao Artigo 27.3 pode parecer um tanto estranha, mas a verdade é que os Membros, quando firmaram o Acordo, entendiam que quatro anos depois as exceções quanto à patenteabilidade das invenções biotecnológicas seriam revistas e, eventualmente, eliminadas. Aquele dispositivo era, pois, visto como uma norma de transição.

27.7. O Acordo TRIPS usa a palavra “discriminação” três vezes: no Artigo 4º(d), no Artigo 27.1 e no Artigo 70.6. No GATT 1947 as palavras “discriminação,” “discriminatório” e “não discriminatório” aparecem

cinco vezes no texto principal, e cinco vezes no Anexo 1. Isto dá uma ideia da importância do conceito de “discriminação” para um entendimento correto do Acordo – valendo repetir que o Acordo foi inspirado pela necessidade de acabar com a discriminação contra as invenções farmacêuticas. O Artigo XVII.1 do GATT 1947 vai mesmo mais longe e elege a não discriminação como um princípio, o que aumenta ainda mais a relevância deste conceito. Na disputa *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, o Grupo Especial discutiu com algum detalhe o significado de “discriminação” para os fins do Acordo TRIPS, e, em especial, no contexto do Artigo 27.1. O Grupo Especial estabeleceu dois pontos importantes:

1100 No entanto, se os “interesses essenciais de segurança” forem utilizados como pretexto, e não como justificativa, para excluir certas invenções da patenteabilidade, eles podem ser examinados à luz das regras de não violação ou situação, uma vez que expire a moratória. Ver *infra*, os comentários ao Artigo

64.

1101 No caso do Artigo 70.8, trata-se de discriminação positiva – a qual não precisa de ser estendida aos outros campos tecnológicos, em que pese o disposto no Artigo 1.1. É por isto mesmo que constitui uma discriminação.

- algumas disposições do Acordo referem-se a situações discriminatórias sem usar a palavra “discriminação,” mas mediante linguagem mais precisa (descrevendo situações em que a discriminação ocorre), como, por exemplo, os Artigos 3o e 4o; o significado da palavra “discriminação,” quando usada sem outra qualificação ou precisão, pode ser ser mais amplo do que as situações de discriminação identificadas por aqueles dispositivos que empregam linguagem mais precisa;1102 e

- discriminação é “um termo normativo, de conotação pejorativa, referindo-se aos resultados da imposição injustificável de tratamento diferenciadamente desvantajoso.”1103

O Grupo Especial entendeu que a discriminação vai além do conceito de tratamento diferenciado.1104 Em outras palavras, segundo o Grupo Especial, o tratamento discriminatório é sempre diferenciado (mas mais do que isso).

27.8. Um dos significados comuns de “discriminar” é, efetivamente, “diferençar.”1105 Mas, para os fins do Acordo, a discriminação tem um sentido mais preciso: significa tratar situações diferentes de modo igual.

Por exemplo, o Artigo 27.1 deixa claro que não é o fato de duas invenções pertencerem a campos tecnológicos distintos que as torna diferentes para os fins ali determinados (disponibilidade das patentes e

usufruto dos direitos). Essas invenções são iguais e devem ser tratadas da mesma maneira. Diferençar, no entanto, pode ser um conceito diverso: tratar de maneira diferente o que já é diferente. Isto é, diferenciar pode simplesmente constituir o reconhecimento de algo que já é diferente, em vez de introduzir uma nova diferença. O Acordo TRIPS permite este tipo de tratamento diferenciado. Uma medida que reconhece que uma determinada situação é diferente para os fins da aplicação igual dos níveis de proteção do Acordo é compatível com este. Essa medida é diferenciada, mas não discriminatória. Por exemplo, um dispositivo da lei nacional que prorroga a vigência das patentes de produtos sujeitos à aprovação de comercialização para compensar pelo atraso na obtenção dessa autorização é uma medida diferenciadora, na medida em que reconhece que essas invenções estão sujeitas a restrições comerciais que não se aplicam a todas as invenções – são, portanto, diferentes. Mas essa medida seria discriminatória se fosse aplicada apenas aos produtos farmacêuticos pois, no que diz respeito à autorização de comercialização,

1102 Ver *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, Relatório do Grupo Especial adotado em 7 de abril de 2000, WT/DS114/R, de 17 de março de 2000, parágrafo 7.94.

1103 *Id.*

1104 *Id.*

1105 MINIAURÉLIO (7ª ed., Positivo, Curitiba, 2008).

os produtos farmacêuticos não se podem distinguir de outros produtos regulamentados, como equipamento de seguranças, peças de aeronaves, entre muitos outros. A diferenciação, por outro lado, não pode ser usada

como pretexto ou desculpa para reduzir ou aumentar a disponibilidade de patentes e/ou o usufruto dos direitos com relação a outros campos tecnológicos. Aceita-se o tratamento diferenciado, mas apenas como um fator de equalização. Por exemplo, alguns países (incluindo o Brasil) adotaram práticas visando acelerar o exame de pedidos de patente relativos às tecnologias “verdes,” que reduzem a emissão de dióxido de carbono na atmosfera.¹¹⁰⁶ No entanto, na medida em que acelerar a concessão de patentes para essas invenções resulta em períodos mais longos de proteção, essas medidas constituem uma discriminação contra as invenções em outros campos. A consequência da proibição do tratamento discriminatório quanto aos campos tecnológicos significa que tanto as tecnologias verdes quanto as poluidoras devem ser tratadas igualmente, tanto no que diz respeito à disponibilidade das patentes quanto ao usufruto dos respectivos direitos (a menos que, no que diz respeito às invenções poluidoras, se apliquem as disposições do Artigo 27.2). Como se viu nos comentários ao Artigo 1.1, o fato de que se trata de um tratamento que vai além do exigido pelo Acordo não o exime da obrigação de tratar todos os campos tecnológicos da mesma maneira.

27.9. O Grupo Especial observou também que a discriminação pode ser *de jure* e *de facto*. A discriminação *de jure* resulta “de tratamento explicitamente diferente.” A discriminação *de facto* resulta “de tratamento ostensivamente idêntico que, devido a diferenças circunstanciais, produz efeitos diferenciadamente desvantajosos.”¹¹⁰⁷

27.10. Ao contrário do Artigo 4(d), o Artigo 27.1 não qualifica os tipos de discriminação a que se refere, o que significa que estão proibidos

1106 Ver Antoine Dechezleprêtre e Eric Lane, *Fast-Tracking Green Patent Applications*, 3 WIPO Magazine 5 (2013), descrevendo programas especiais adotados na Austrália, no Canadá, no Reino Unido, no Brasil, na China, no Japão, e nos Estados Unidos. O artigo diz que nestes quatro últimos países há algumas restrições no que diz respeito às tecnologias verdes beneficiadas. Mas o fato de que haja restrições na aplicação desses programas não os torna menos incompatíveis com a proibição da discriminação quanto ao campo tecnológico do Artigo 27.1. A partir de 6 de novembro de 2016, o INPI passou a oferecer o mecanismo das “patentes verdes” sob remuneração, como um serviço. Cf. <www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/patentes-verdes-v2.0>. Com isto, o Brasil eliminou o aspecto discriminatório do sistema, mas só em parte, pois inventores em outras áreas poderiam reclamar o direito de também poderem pagar para acelerar o exame dos seus pedidos.

1107 Ver *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, *supra* nota 62, parágrafo 7.94.

todos e quaisquer tipos de atos discriminatórios, arbitrários ou não, justificáveis ou não. Por outras palavras, os Membros da OMC não podem defender um dispositivo da lei nacional que trate de maneira discriminatória a disponibilidade e o usufruto de direitos de patentes, qualquer que seja a motivação dos Membros para a adoção desse dispositivo. Por exemplo, a proibição de discriminar com relação ao campo tecnológico, nos termos do Artigo 27.1, em combinação com o disposto no Artigo 28.2, aplica-se ao licenciamento de patentes. É verdade que o Artigo 8.1 autoriza os Membros a adotar medidas para “promover o interesse público em setores de importância vital para seu

desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico,” mas essas medidas têm que ser consistentes com o Artigo 27.1. Assim, medidas que tratam campos tecnológicos de forma discriminatória são incompatíveis com o Acordo. Incluem-se nestas medidas, por exemplo, diferenças quanto à dedutibilidade fiscal de royalties do imposto de renda a pagar no caso de licenças de patentes, conforme os campos tecnológicos.¹¹⁰⁸ Inclui-se também a obrigação de notificar as autoridades competentes os contratos de licenças exclusivas de patentes farmacêuticas.

3. O ARTIGO 27.1 E O ARTIGO 1.1

27.11. O Artigo 27.1 não define invenções, ou novidade, ou caráter inventivo, ou suscetibilidade de aplicação industrial. Os Membros podem, portanto, recorrer “aos seus respectivos sistema e prática jurídicos.”¹¹⁰⁹ Isto leva a uma enorme diversidade de critérios nacionais não só quanto à definição desses conceitos quanto à maneira de apreciá-los e processar os pedidos. Uma tentativa na OMPI de chegar a uma harmonização parcial quanto às definições – o projeto de *Substantive Patent Law Treaty* (SPLT), ou Tratado sobre o Direito Substantivo de Patentes – foi frustrada, devido à oposição que alguns Membros apresentaram, receando que esse tratado seria um passo em direção à patente global. Também o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) ajuda a encontrar alguns pontos comuns quanto a algumas das definições, mas nem o SPLT nem o PCT são, claro, impositivos. A margem de liberdade dos Membros da OMC continua, pois, muito ampla.

¹¹⁰⁸ Segue-se que a Portaria M.F. no. 436/58, com suas alíquotas diferenciadas

de dedutibilidade fiscal de royalties resultantes de licenças de patentes, é incompatível com o disposto no Artigo 27.1 do Acordo.

1109 Ver os comentários ao Artigo 1o.

4. CONDIÇÕES SUBSTANTIVAS DE PATENTEABILIDADE.

CONDIÇÕES SUPERJACENTES E CONDIÇÕES SUBJACENTES

27.12. O Artigo 27.1, na medida em que determina que as patentes estejam disponíveis apenas para as invenções, exprime uma decisão da sociedade de que o sistema de patentes não é adequado para proteger todas as criações técnicas. Vários fatores têm que ser levados em consideração ao estabelecer as condições que as invenções devem atender para merecerem a patenteabilidade. Algumas dessas condições estão ligadas à função primária das patentes: promover a diferenciação dos produtos pela invenção. Mas há outros fatores de valor social que também têm que ser tomados em conta, nomeadamente a promoção do desenvolvimento tecnológico e a disseminação de tecnologia.

27.13. Para que sejam patenteáveis, as invenções têm que atender três condições expressamente definidas pelo Acordo: novidade, caráter inventivo, e suscetibilidade de aplicação industrial. Estas são as condições que chamo de *superjacentes*. São aquelas que os Membros da OMC já antes do Acordo TRIPS incluíam em suas leis nacionais. Quanto a essas condições, o único elemento novo do Acordo foi tornar duas delas explicitamente equivalentes a duas condições adotadas pela lei norte-americana de patentes.¹¹¹⁰ Mas, além das condições superjacentes, explicitamente mencionadas no Acordo, os Membros da OMC de modo geral aceitam outras quatro condições que, de modo mais ou menos

direto, ajudam a determinar e aferir aquelas três. Trata-se das condições a que chamo de *subjacentes*, pois não são explicitamente determinadas em muitas leis mas são geralmente reconhecidas como apoiando as três condições *superjacentes*. São quatro estas condições *subjacentes* da 1110 A nota 5 do Acordo torna o passo inventivo equivalente à condição da “não obviedade” e a suscetibilidade de aplicação industrial à “utilidade” da lei dos Estados Unidos. Observe-se que não existe, a rigor, total equivalência entre a suscetibilidade de aplicação industrial na grande maioria dos Membros da OMC e a utilidade nos Estados Unidos. Os tribunais norte-americanos têm ligado a noção de utilidade técnica, industrial, das invenções, à sua utilidade social. Este ponto foi debatido em Pires de Carvalho, THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA, nota 358, parágrafo 27.25.

patenteabilidade: a artificialidade;1111 a não comunicabilidade;1112 a alternatividade;1113 e a materialidade.1114 Todas estas condições são consideradas *substantivas*, pois referem-se à invenção em si mesma.

1111 A condição da artificialidade significa que só a criação que resulta da intervenção humana (direta ou indireta) sobre a Natureza é patenteável como invenção. A criação que não resulta dessa intervenção é considerada uma descoberta científica e por isso, em princípio, pode ser excluída da patenteabilidade. Um exemplo desta condição é o parágrafo único do art. 18 da Lei 9.279/96:

“Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições

naturais.”

1112 De acordo com a condição da não comunicabilidade, circunstâncias que sejam extrínsecas, isto é, não inerentes à atividade inventiva, não se comunicam com essa atividade para os fins de tornar uma invenção patenteável. Por mais úteis e atrativas que essas circunstâncias sejam, o fator determinante da patenteabilidade deve residir na natureza daquilo que se reivindica. O que se reivindica deve ser uma invenção em si mesmo, sem necessidade de apoio exterior. Portanto, não é porque é nova e muito útil que uma criação técnica sem passo inventivo se transforma numa invenção patenteável. Esta condição foi identificada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em dois casos: *Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co.*, 333 U.S. 127 (1948) e *Parker v. Flook*, 437 U.S. 584 (1978). As leis nacionais, por uma razão ou outra, têm vindo a introduzir exceções a esta condição. Por exemplo, o Artigo 5(2) da Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 1998, admite a patenteabilidade de um elemento isolado do corpo humano, incluindo a sequência de um gene, “ainda que a estrutura desse elemento seja idêntica àquela do elemento natural”, desde que o pedido respectivo identifique uma aplicação industrial. Linguagem muito semelhante encontra-se no art. 1(b) da lei de patentes suíça, alterada em 2007. Nestes dois casos, portanto, a condição da utilidade está sendo utilizada para compensar (ou substituir) a falta de novidade. A mesma orientação existia no art. 9o, alínea (e), da Lei no. 5.772/71 (“Não são privilegiáveis: as justaposições de processos, meios ou órgãos conhecidos, a simples mudança de forma, proporções, dimensões ou de materiais, salvo se daí resultar, no conjunto, um efeito técnico novo ou diferente [...]”) e encontra-se hoje no art. 3(d) da Lei de patentes da Índia, de 1970, tal como alterada em 2005,

que exclui sais, esteres, éteres, polimorfos, metabolitos, etc., da patenteabilidade, por lhes faltar novidade (“serão considerados a mesma substância”), “a menos que eles difiram significativamente nas propriedades com relação à eficácia.”

1113 Segundo a condição da alternatividade, toda e qualquer solução técnica inventada pelo ser humano é suscetível de ser confrontada (alternada) por uma solução diferente, não importando se o resultado desta é melhor, pior ou igual. Por mais revolucionária que uma invenção possa ser, mais tarde ou mais cedo um outro inventor pode, se quiser, desenvolver uma solução técnica diferente

27.14. A Convenção de Paris estabelece duas exceções à condição da

novidade: a prioridade (Artigo 4oA) e a proteção temporária para

invenções

divulgadas

em

determinadas

exposições

e

feiras

internacionais (Artigo 11). Esta segunda exceção tem vindo a perder

relevância prática nas leis nacionais em função da adoção do mecanismo

chamado de “período de graça.” Durante este período, a divulgação do

invento feita pelo próprio inventor ou por um terceiro desautorizado

(geralmente em situações de abuso de confiança) não prejudica a

novidade. Nalguns países, o período de graça é de seis meses, mas na

maioria é de doze meses.1115

que não viole os direitos do primeiro inventor (acaso este tenha solicitado uma

patente). Portanto, quando um pedido de patente é redigido de modo a reivindicar um processo ou um produto que abrange todas as maneiras possíveis de chegar ao mesmo resultado – impedindo assim os concorrentes de inventar soluções diferentes – esse pedido infringe a condição da alternatividade. Esta condição aplica-se a todos os ativos da propriedade intelectual. A alternatividade, posto que é consequência da função diferenciadora da PI, preside a todos os ativos de propriedade intelectual, e não só às patentes. Por exemplo, aplica-se também aos desenhos industriais, como se viu acima (*supra* nota 107 e texto correspondente). No campo das patentes, ela foi enunciada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Le Roy v. Tatham*, 55 U.S. 156 (1852) e depois seguida em *O’Reilly v. Morse* (1853) *O’Reilly v. Morse*, 56 U.S. 62 (1853) e em *Corning v. Burden* (1854). Desde então, a alternatividade passou a ser uma condição subjacente à aquisição de direitos de propriedade intelectual.

1114 Segundo a condição da materialidade, não se concedem patentes para ideias abstratas, por mais práticas que sejam, como esquemas financeiros, algoritmos, planos de seguros e métodos de negócios. As invenções patenteáveis ou se referem a produtos ou a processos que levem, direta ou indiretamente, à fabricação de produtos. Os processos, para serem patenteáveis, têm que, de algum modo, manipular substâncias físicas, concretas, materiais. Esta ideia persiste desde o tempo da Revolução Industrial. Foi formulada pela primeira vez por um tribunal inglês no caso *Boulton e Watt v. Bull* (1753), e corroborada poucos anos mais tarde (em 1799) num outro caso envolvendo a máquina a vapor de James Watt (*Hornblower e Marbeley v. Boulton e Watt*). Em ambos os acordões se interpretou a expressão do Estatuto dos Monopólios que se referia a “new manufactures.” A palavra “manufactures” deriva de *manus*, e por isso se

entendeu que só podia ser invenção o que envolvia o trabalho manual, ou a manipulação de coisas. Este mesmo entendimento (retrógrado, anacrônico, pois corresponde a uma economia de coisas, enquanto hoje vivemos numa economia de ideias) foi recentemente confirmado pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Bilski v. Kappos*, 561 U.S.593 (2010). Este tema foi analisado em Pires de Carvalho, PATENTLY OUTDATED, *supra* nota 8.

1115 Cf. o art. 12 da Lei no. 9.279/96. A lei brasileira incluiu no período de graça a divulgação do invento feita pelo próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Trata-se de uma solução estranha ao instituto do período de graça, pelo menos tal como foi concebido pelo Gabinete Internacional da OMPI,

27.15. Note-se que não é o fato de uma criação técnica ter sido obtida na sequência de uma atividade inventiva que faz dela uma invenção patenteável. Com efeito, ainda que seja muito comum dizer que uma invenção para ser patenteável tem que ser inventiva (ou tem que envolver “um passo inventivo,” como diz a tradução brasileira do Acordo, ou “um ato inventivo”, como diz o art. 9º da Lei 9.279/96), na realidade o ato inventivo é uma noção que é inerente ao conceito de invenção. Toda a invenção tem que ser inventiva. Não há invenção sem passo inventivo.

Em outras palavras, dizer que uma invenção tem que ser inventiva para ser patenteável é um pleonasma, uma redundância. A própria Secretaria da OMPI já o afirmou:

“Até um certo ponto, pode-se afirmar que os requisitos [de novidade, não obviedade e utilidade] se sobrepõem à noção inerente à ‘invenção.’ Mas é possível que uma invenção [...] não atenda aos requisitos, por falta de novidade ou de utilidade. A

engenharia reversa de uma técnica que o seu autor ignorava que havia sido antes divulgada é uma invenção, apesar de não ser nova. O único requisito que realmente se sobrepõe à noção de ‘invenção’ é a não obviedade. Não há invenções óbvias. Mas há invenções que podem ser mais inventivas do que outras. Em outras palavras, ao contrário dos dois outros requisitos, a não obviedade é relativa. A patenteabilidade depende do nível de atividade inventiva. Se for corretamente redigido, um dispositivo legal sobre a patenteabilidade deveria dizer: ‘as patentes estarão disponíveis para qualquer invenção que seja nova, envolva um passo inventivo suficiente e seja útil’.”¹¹¹⁶

27.16. Além das condições substantivas, as leis de patentes impõem também condições e requisitos¹¹¹⁷ *formais*, os quais se reportam à forma pela qual o pedido é formulado. Exemplos dessas condições e requisitos são a unidade inventiva, a divulgação, o pagamento de taxas, a identificação do inventor, etc. Destes, o Acordo TRIPS só menciona a divulgação (no Artigo 29) – e trata-a como uma condição de patenteabilidade, e não como mero requisito. A unidade inventiva é quando o propôs no começo dos anos 80 (e foi debatido no projeto de Tratado Suplementando a Convenção de Paris, de que se falou acima). O período de graça refere-se a eventos ocorridos antes do depósito do pedido, não depois, e não deveria incluir erros administrativos ou divulgações feitas por autoridades de concessão de patentes no Brasil ou no exterior.

¹¹¹⁶ Ver *Composite Study on the Protection of Traditional Knowledge*, WIPO/GRTKF/IC/5/8, de 28 de abril de 2003, p. 19, nota 48.

1117 As condições são requisitos de cujo cumprimento depende a concessão de patentes (e a sua validade). O descumprimento dos requisitos (que não são condições) pode ter outras consequências, mas não a recusa da concessão. admitida como requisito obrigatório pela Convenção de Paris, mas sujeito à lei nacional das Partes Contratantes (Artigo 4(F)). Os Regulamentos do PCT também exigem a unidade (Regra 13).1118 A Convenção de Paris também estabelece a identificação do inventor – a que corresponde o direito moral do inventor – como um requisito obrigatório para as Partes Contratantes. Os inventores podem, no entanto, renunciar a essa identificação (Artigo 4 *ter*).

27.17. Cabe ressaltar que o Acordo TRIPS, como já se disse, tem uma preocupação central: assegurar que a proteção da propriedade intelectual elimine ou reduza barreiras ao comércio, as quais resultam de diferenças de níveis de proteção entre os diferentes parceiros comerciais. A proteção de ativos intangíveis não diferenciadores pode criar as mesmas barreiras – ou mais – do que a falta de proteção de ativos genuinamente diferenciadores. Por exemplo, a concessão de patentes sobre descobertas científicas impede a exportação de produtos baseados nessas descobertas para os países em que essas patentes tiverem sido concedidas. Por isso, contrariam tanto o Acordo TRIPS aqueles Membros da OMC que deixam de proteger ativos intangíveis que atendam as diferentes condições mandatórias para proteção quanto aqueles outros Membros que concedem proteção para ativos que não atendem essas mesmas condições. As flexibilidades permitidas pelo Artigo 1.1 quanto à interpretação, segundo o sistema e prática jurídicos de cada Membro, das

condições de proteção, dão uma grande margem de manobra, é certo,

mas até as margens de manobra têm limites, e não podem ser

ultrapassadas, sob pena de descumprir o objetivo fundamental do

Acordo, tal como expresso no primeiro parágrafo do Preâmbulo.

1118 O fato de a unidade inventiva ser considerada uma requisito obrigatório pela

Convenção de Paris não significa que do seu cumprimento dependa a

patenteabilidade. A unidade é um tema de mera conveniência, pois torna mais

fácil o exame dos pedidos. Mas a grande vantagem da unidade, do ponto de vista

da administração pública, é o recolhimento de taxas. A reunião de vários inventos

num só pedido levaria ao recolhimento de uma taxa só. Aliás, foi com esse

espírito de cobrança que o requisito da unidade inventiva foi introduzido na

França, através do regulamento da Lei de 1791. O regulamento determinava que

a atividade de concessão de patentes não poderia ser financiada pelo Tesouro

Nacional, e sim exclusivamente pelo pagamento de taxas, e sobras que

resultassem seriam utilizadas a favor da indústria nacional. Impedir a reunião de

inventos num só pedido passou a ser uma prática da administração de modo a

impedir a diminuição das taxas devidas. Ver Alphonse Grun, ÉLÉMENTS DU

DROIT FRANÇAIS OU ANALYSE RAISONNÉE DE LA LÉGISLATION POLITIQUE,

ADMINISTRATIVE, CIVILE, COMMERCIALE ET CRIMINELLE DE LA FRANCE, p. 184

(Hachette, Paris, 1838).

5. EXAME SUBSTANTIVO

27.18. O Acordo TRIPS não obriga os Membros da OMC a efetuar um exame prévio da patenteabilidade das invenções, em que pese a enumeração das três condições superjacentes. A nota 8 (relativa ao Artigo 33), ainda que não tratando do exame dos pedidos de patente, implica que os Membros podem adotar um sistema de concessão automática de patentes originalmente concedidas em outros países. Mas, uma vez que o Artigo 27.1 impõe aquelas três condições de patenteabilidade, os Membros que concedem patentes sem exame prévio, devem de qualquer maneira aplicá-las em exame *a posteriori*, em face do disposto no Artigo 32, em caso de pedido de anulação da patente pela falta de uma ou mais das condições de patenteabilidade.¹¹¹⁹

27.19. Nada no Acordo TRIPS exige que os Membros atribuam a tarefa de examinar e conceder patentes aos institutos nacionais de patentes. A única tarefa que é especialmente atribuída a esses órgãos é a publicação das patentes concedidas e das marcas registradas (Artigo 12 da Convenção de Paris). Por isso, os pedidos de patente em setores específicos, como o farmacêutico e o de segurança, podem ser examinados por outras agências governamentais com grau de especialização que garanta um exame de qualidade. A única condição é que essa atribuição não constitua uma discriminação quanto ao campo tecnológico *de facto*.

27.20. Este tema foi objeto de enorme controvérsia no Brasil, onde uma alteração, à Lei no. 9.279/96, introduzida pela Lei no. 10.196, de 2001,

impôs a necessidade de anuência prévia pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a concessão de patentes de produtos

1119 Os Membros da OMC podem estabelecer outros tipos de patentes que não são abrangidos pelo Artigo 27.1, tais como as patentes de modelo de utilidade e as patentes de revalidação. O Artigo 32 também não se aplica a essas patentes.

e processos farmacêuticos.1120/1121 A maneira como o exame da ANVISA foi implementado deu azo à discriminação *de facto* que o Acordo TRIPS proíbe, considerando que, na prática, levou a um duplo exame. Houve, pois, um tratamento discriminatório negativo contra a obtenção de patentes no setor farmacêutico. Além disso, como resultado da solução encontrada para superar o conflito de competências entre o INPI e a ANVISA, esta teria ficado encarregada de examinar questões de saúde pública associadas com a concessão das patentes.1122/1123 Trata-se de outra violação do Acordo, bem como da Convenção de Paris, posto que um pedido de patente não pode ser recusado só porque não atende certas condições regulamentares ou legais relativas à sua venda (de eficácia e

1120 A competência da anuência prévia foi concedida à ANVISA por meio de uma alteração ao art. 229 da Lei no. 9.279/96, o qual constitui uma norma transitória. Portanto, uma interpretação sistemática desse dispositivo levaria à conclusão de que a anuência prévia seria necessária só para os pedidos de patente sujeitos ao regime transitório, nomeadamente os pedidos de patente *pipeline*. Como a concessão destas patentes estava sujeita à condição da novidade comercial (*caput* do art. 230), a ANVISA, melhor do que o INPI, podia verificar se os produtos reivindicados ou fabricados pelos processos reivindicados haviam sido colocados no mercado em qualquer parte do mundo antes do depósito do

pedido no Brasil. Este argumento foi levantado pelo INPI perante a Advocacia Geral da União, quando esta foi chamada a intervir para resolver o impasse entre as duas agências, mas não foi aceito. Cf. Parecer No. 337/PGF/EA/2010, disponível em <www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/153676>.

1121 Perguntada, na OMC, sobre a anuência prévia no contexto do mecanismo de revisão da política comercial do Brasil, a delegação brasileira justificou a medida com base na possibilidade de o INPI não dispor de competência técnica “para examinar todos os complexos elementos tecnológicos envolvidos nas invenções farmacêuticas.” Uma relação dos vários questionamentos feitos pelos parceiros do Brasil na OMC em relação à interferência da ANVISA na concessão de patentes de produtos e de processos farmacêuticos, ver Nuno Pires de Carvalho, *ALPI e o Acordo TRIPS: Debates e Controvérsias na OMC*, Rev. da ABPI nr. 145, Nov/Dez 2016.

1122 Ver *Novas regras para anuência prévia são publicadas*, abril de 2013, <portal.anvisa.gov.br>. Como mencionei nos comentários ao Artigo 1.1, esta não foi a primeira vez que um órgão executivo de saúde recebeu no Brasil a incumbência de examinar pedidos de patente relativos a invenções farmacêuticas. O §1º do art. 44 do Decreto no. 16.264/1923 dava ao Departamento Nacional de Saúde Pública competência para emitir uma opinião sobre a inocuidade e Direção Geral da Propriedade Industrial entendesse que, numa primeira análise, a substância reivindicada num pedido de patente trazia riscos para a saúde.

1123 O sistema de anuência prévia brasileiro, apesar de toda a controvérsia e os atrasos nas concessões de patentes que gerou, serviu de exemplo a outros países. O Egito (Lei no. 82/2002, Artigos 16 e 17) e o Paraguai (Lei no. 2.593/2005,

Artigo 25(2)) adotaram sistemas inspirados na anuência prévia da ANVISA.

de não toxicidade, no caso dos produtos farmacêuticos), conforme dispõem o Artigo 27.2 do Acordo (última frase) e o Artigo 4 *quater* da Convenção de Paris.¹¹²⁴

6. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO LUGAR DA INVENÇÃO

27.21. As patentes deverão estar disponíveis e os direitos de patentes devem poder ser usufruídos sem discriminação quanto ao lugar da invenção. Esta regra visava o tratamento discriminatório que a lei dos Estados Unidos reservava contra as invenções feitas fora de seu território. A Seção 104 da lei de patentes daquele país não permitia o estabelecimento da data de invenção feita fora do país para os fins de novidade, a menos que se reivindicasse a prioridade (nos termos da Convenção de Paris). As invenções sem essa prioridade, se originadas no exterior, ficavam assim em desvantagem com relação às invenções feitas nos Estados Unidos, sobretudo diante da regra que os EUA então seguiam do primeiro a inventar (*first to invent*).¹¹²⁵ Esse dispositivo foi alterado em 1994 e o tratamento discriminatório foi eliminado quanto às invenções feitas num país membro do NAFTA ou num território Membro da OMC.

7. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO SETOR TECNOLÓGICO

27.22. As invenções serão patenteáveis e os direitos de patente serão usufruíveis sem discriminação quanto ao setor tecnológico. A patenteabilidade, portanto, não pode ser excluída para certos setores que, tradicionalmente, foram objeto de discriminação, como os setores farmacêutico e químico. Os Membros também não podem diminuir

direitos nesses setores, por exemplo, reduzindo os períodos de proteção das respectivas patentes ou adotando condições mais fáceis para a concessão de licenças compulsórias. No entanto, nada impede os Membros da OMC de tratar setores diferenciados de tecnologia de maneira diferente. No que diz respeito à biotecnologia, por exemplo, é prática comum que a divulgação das invenções nesse setor se faça de maneira especificamente adequada a esse setor, levando em

1124 Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 27.2.

1125 Os Estados Unidos converteram-se ao sistema do primeiro a depositar (*first to file*) por meio da alteração introduzida em sua lei de patentes em 2013, através do *American Invents Act*. É interessante que a lei norte-americana refere-se ao “primeiro inventor a depositar” (*first inventor-to-file*). Isto é, a referência ao primeiro a inventar não desapareceu por completo.

consideração não apenas a dificuldade de reproduzir invenções como os microorganismos, mas também as precauções necessárias para manter materiais biológicos perigosos em segurança. Procedimentos como os do Tratado de Budapeste, ainda que diferentes daqueles que se aplicam a outros setores da tecnologia, são justificáveis pelas características técnicas específicas das invenções biotecnológicas.1126 Como se explicou, trata-se de tratamento diferenciado (que reconhece a existência de situações diferentes e objetiva torná-las iguais), mas não discriminatório (que trata situações iguais de maneira diferente). Os microorganismos, no que diz respeito ao requisito da divulgação, não são iguais às invenções em outros setores.

27.23. A tentação de discriminar quanto ao setor tecnológico é grande,

por uma razão ou outra, e muitos Membros da OMC não conseguem resistir-lhe. Dois setores são em especial objeto de insistentes medidas discriminatórias: o setor farmacêutico e, mais recentemente, o setor da tecnologia ambiental. Por exemplo, durante as negociações relativas à implementação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Câmbio Climático (conhecida pela sigla inglesa UNFCCC), o Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Ação Cooperativa a Longo Prazo discutiu propostas que, com o objetivo de facilitar a transferência de tecnologia e inspiradas na Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, estabeleciam mecanismos de licenças compulsórias automáticas e excluía a patenteabilidade de tecnologias relativas à adaptação e a redução do impacto das mudanças climáticas. Esta tendência discriminatória e em conflito com o Acordo TRIPS foi abandonada,¹¹²⁷ mas o simples fato de que representantes de vários países gastaram muitas horas discutindo medidas para reduzir a proteção das patentes no setor ambiental revela o nível de incompreensão que continua envolvendo as patentes e a sua proteção no plano multilateral. Alguns resquícios de discriminação neste campo sobrevivem, no entanto. Em 2013, o Equador tentou introduzir aquelas mesmas propostas de reduzir a proteção das invenções relativas ao câmbio climático nas discussões do Conselho para TRIPS, mas encontrou a rejeição de alguns Membros.¹¹²⁸ Vimos já também que alguns países, incluindo o Brasil,

¹¹²⁶ Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para os Fins de Procedimento de Patentes, de 1977, tal como modificado em 1980. O Tratado de Budapeste é administrado pela OMPI. O

Brasil não aderiu a este tratado, mas a Lei no. 9.279/96 faz-lhe referência indireta. Cf. o art. 24, § único, da Lei no. 9.279/96.

1127 Informação e documentos sobre o trabalho dos vários órgãos da UNFCCC estão disponíveis em <unfccc.int/2860.php>.

1128 Informação sobre os debates relativos à proteção das patentes no contexto do câmbio climático no Conselho para TRIPS encontra-se no website da OMC, em www.wto.org.
introduziram mecanismos que aceleram o exame dos pedidos de patente neste setor. Por outro lado, a discriminação contra o setor farmacêutico não desapareceu. Iniciativas legislativas recentes têm sido adotadas com vistas a facilitar a concessão de licenças compulsórias de patentes farmacêuticas.1129

8. DISCRIMINAÇÃO QUANTO AO LOCAL DE PRODUÇÃO: A OBRIGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO LOCAL

(a) A obrigação de exploração na Convenção de Paris

27.24. A obrigação de explorar as patentes significa que os titulares têm a obrigação de fornecer o mercado com os artigos patenteados ou fabricados pelos processos patenteados.1130 Na opinião de vários Membros da OMC, esta obrigação significa na verdade a obrigação de fazer a exploração exclusivamente no território do Membro em que a patente foi concedida. O objetivo da obrigação é induzir os titulares de patentes (na maioria empresas estrangeiras) a trazer capital e tecnologia para o território dos países concedentes e formar recursos humanos.

Trata-se, portanto, de uma preocupação de política industrial, que nada

<www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/cchange_e.htm> (*Climate change and the WTO intellectual property (TRIPS) agreement*).

1129 Um exemplo deste tipo de legislação é o Decreto no. 3.201/1999, alterado pelo Decreto no. 4.830/2003. É certo que o Decreto não menciona as patentes farmacêuticas em especial, mas foi assinado pelo Ministro da Saúde, o que revela a sua verdadeira intenção. Um exemplo mais recente de legislação especial sobre licenças compulsórias de patentes farmacêuticas vem do Equador. O Decreto Presidencial no. 118/2009 declarou os medicamentos de uso humano como sendo de interesse público e estabeleceu condições especiais para a concessão de licenças compulsórias. Nove licenças já foram impostas e 32 solicitações estavam em andamento até ao momento em que esta nota foi redigida. Cf. <www.propiedadintelectual.gob.ec/licencias-obligatorias-mayor-acceso-a-medicamentos-en-el-ecuador/> (acessado em 8 de dezembro de 2016). Também a Bolívia, em 2007, adotou regras especiais para a concessão de licenças compulsórias de patentes farmacêuticas. O Preâmbulo do Decreto no. 29.004/2007 diz que um procedimento especial é necessário para os produtos farmacêuticos, na sua qualidade de “bens sociais diferenciados.”

1130 Em outro lugar fiz uma análise mais detalhada deste tema, e descrevi as duas controvérsias que opuseram os EUA ao Brasil e o Brasil aos EUA, envolvendo, respectivamente, o art. 68 da Lei 9.279/96, e os arts. 204 e 209 da lei norte-americana de patentes. Cf. Nuno Pires de Carvalho, *Um Episódio da Diplomacia Comercial Brasileira: A Controvérsia Iniciada pelos EUA Sobre o Artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial e a Resposta do Brasil*, Rev. dos Tribunais nr. 975, janeiro de 2017, págs. 243-290.

tem a ver com a promoção da diferenciação dos produtos pela invenção – razão primeira de existência do sistema de patentes.1131 Trata-se de uma ideia associada aos privilégios medievais, ou protopatentes, os quais

tinham como principal objetivo trazer do exterior os artesãos qualificados conhecedores das técnicas não existentes no país. Foi assim que a Inglaterra criou a sua indústria da lã, a partir do século XIII, atraindo os artesãos da Flandres com protopatentes. Segundo Bodenhausen, a obrigação da exploração local resulta naturalmente do significado da palavra “exploração.” Disse Bodenhausen: “Normalmente, explorar uma patente será entendido como significando explorando-a *industrialmente*, nomeadamente, pela *fabricação* do produto patenteado, ou pela *aplicação industrial* de um processo patenteado. Assim, a importação ou a venda do artigo patenteado, ou do artigo fabricado por um processo patenteado, não será normalmente considerado como ‘explorar’ a patente.”¹¹³²

Esta afirmação é muito discutível, pois um Membro da União de Paris poderia seguir uma política de obrigar os titulares de patentes a colocar os produtos patenteados ou fabricados pelos processos patenteados à disposição dos consumidores, não importando se são importados ou fabricados localmente. Na realidade, nada no texto do Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris leva à conclusão de que, ao imporem a obrigação de explorar, os Membros da União tinham que impô-la *localmente*. Pelo contrário, o Artigo 5(A)(1) sugere exatamente o contrário, ao impedir que se decreta a caducidade da patente em razão da importação dos artigos patenteados de outros países da União. Quando muito, as sanções pela falta de exploração local ficariam limitadas às licenças obrigatórias – a menos que a falta de exploração

(local ou estrangeira) constituisse um abuso.

27.25. A menção à falta de exploração como um abuso tem suas origens na lei de patentes do Reino Unido e foi introduzida na Convenção de Paris na revisão feita na Haia, em 1925. Tratou-se de uma alteração 1131 Esta lógica foi admitida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia num acórdão em que entendeu que um dispositivo das leis de patentes do Reino Unidos e da Espanha que impunha a exploração local violava as regras comunitárias. Disse o Tribunal:

“Essa discriminação é de fato motivada não pelas exigências específicas da propriedade industrial e comercial mas, como o próprio Estado réu [o Reino Unido] reconhece, pela preocupação do legislador nacional de encorajar a produção doméstica.”

Re Compulsory Patent Licenses: EC Commission v UK and EC Commission v. Italy, Caso C-235/89, julgamento em 18 de fevereiro de 1992.

1132 Bodenhausen, *supra*, nota 72, p. 71.

infeliz, que gerou alguma confusão desnecessária, o que, portanto, demanda uma explicação. O Artigo 5(A)(2) da Convenção dispõe:

“Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.”

Este dispositivo tem sido interpretado como permitindo que os países imponham (a) a obrigação de explorar, posto que a falta de exploração constitui um abuso, e (b) que essa exploração se faça

localmente.

Ora, a falta ou insuficiência de exploração não pode, em si mesma, constituir um abuso. A razão é que o abuso é um uso do direito contrário aos (ou em desvio dos) objetivos da lei. Mas a exploração comercial e industrial da patente não constitui uso do direito. O direito que a patente dá é impedir que outros explorem a invenção. Acionar terceiros por violação da patente e licenciar o seu uso a terceiros é que constituem o uso. Mas a patente não dá o direito de explorar o seu objeto. Segue-se que, se os titulares de patente não têm o direito de explorar a invenção, a falta de explorar não pode ser um abuso. Por isso, a interpretação que dá alguma lógica ao Artigo 5(A)(2) é a que considera que este dispositivo prevê um elemento adicional para a falta de exploração como condição da concessão de licenças obrigatórias. Neste sentido, a mera falta de exploração não justificaria uma licença compulsória – só a falta de exploração que fosse abusiva é que a justificaria.¹¹³³ Enquadrar-se-iam neste caso o exercício do direito de exclusivo relativo a uma patente não explorada mas cujo objeto fosse de interesse público. Outro exemplo seria um acordo entre concorrentes titulares de patentes sobre tecnologias alternativas no sentido de que a

¹¹³³ Um exemplo de falta de exploração abusiva foi discutida no caso *Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation*, 142 F.2d 941 (9o Cir. 1945). Neste caso o tribunal deparou-se com a recusa de licenciamento pelo titular de uma patente relativa a um método de irradiar substâncias alimentares para aumentar o teor de vitamina D, que promove o crescimento e previne o raquitismo entre as crianças. O abuso estava em que a licença só era dada para

irradiar derivados do leite, e era recusada para irradiar substâncias vegetais, como a margarina. Sendo a margarina muito mais barata, a recusa de licenciar significava negar o acesso à saúde de milhões crianças pobres nos Estados Unidos, cuja economia era então seriamente afetada pela segunda guerra mundial. O tribunal disse que este abuso era mais sério do que aqueles que a jurisprudência do Supremo Tribunal condenava *per se*, como a fixação horizontal de preços, e que estaria disposto a cancelar a patente pelo seu uso abusivo, se não tivesse encontrado problemas com a sua novidade (ou falta de novidade). exploração de uma das patentes seja evitada ou abandonada, em favor da outra.¹¹³⁴ Portanto, o primeiro entendimento está equivocado: a falta de exploração por si só não enseja uma sanção. Só quando associada a um outro comportamento é que se pode tornar abusiva. Quando ao segundo entendimento, ele é hoje expressamente proibido pela última frase do Artigo 27.1.

27.26. De qualquer maneira, muitos países impõem em suas leis nacionais a obrigação de explorar a patente como medida de política industrial. Apesar de se poder concluir que a Convenção de Paris impõe restrições às licenças obrigatórias nos casos em que a falta de cumprimento dessa obrigação não constitui abuso, essa obrigação e essa sanção sempre foram aceitas.

(b) O significado da última frase do Artigo 27.1. Sua compatibilidade com o princípio do tratamento nacional de mercadorias (GATT 1947)

27.27. O Acordo TRIPS não mudou isto. Os Membros da OMC podem ainda continuar impondo que os titulares de patentes coloquem à

disposição dos consumidores os produtos patenteados ou fabricados pelos processos patenteados. O que a proibição de discriminação “quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente” significa é que, quando os titulares forem chamados a provar a exploração efetiva, eles não poderão ser obrigados a fazê-lo exclusivamente mediante a prova de fabricação no território dos países concedentes.

27.28. Este tem sido – e continua sendo – um dos temas menos compreendidos do Acordo TRIPS, e razão disto é que se sobrepõe aqui um princípio que era do GATT, e estranho à propriedade intelectual – o princípio de tratamento nacional das mercadorias (GATT, Artigo III.4), e que está talvez no centro de toda a arquitetura do sistema do GATT, no qual o Acordo TRIPS se insere.¹¹³⁵ Com efeito, os Membros da OMC

1134 Ver *Cont'l Paper Bag Co. v. E. Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908). Ver os comentários ao Artigo 8.2.

1135 O relatório de um Grupo Especial da OMC analisou extensivamente a aplicação do Artigo III.4 do GATT no contexto de artigos incorporando propriedade intelectual. O caso foi *China – Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products*, WT/DS363, de 12 de agosto de 2009. Os Estados Unidos queixaram-se de que a China, entre outras restrições aplicadas a produtos feitos nos Estados Unidos, havia adotado medidas que discriminavam contra a importação de materiais de leitura, de gravação e de filmes para distribuição em teatros neste país, todos eles incorporando objetos de direitos de autor. O Grupo não podem discriminar contra as mercadorias importadas. Trata-se do princípio mais fundamental da OMC, e que está na base do comércio

internacional livre e desimpedido de mercadorias legítimas. Se a discriminação contra as mercadorias importadas é proibida, não se pode impedir os titulares de patentes de usá-las como prova de exploração das patentes. Só aceitar as mercadorias fabricadas localmente como prova constitui uma violação direta do GATT e, por conseguinte, do Acordo TRIPS.

27.29. A falta de entendimento deste ponto – que é óbvio e básico para a lógica do GATT e da OMC – tem gerado muitas manifestações de reação à sua aplicação – a começar pelas leis nacionais que insistem em impor a exploração local, como se verá. Por exemplo, um comentário ao Acordo afirmou que o Grupo Especial na controvérsia *Canada – Patent Protection for Pharmaceutical Products* 1136 sugeriu que os Membros da OMC podem adotar regras diferentes para setores de produtos especiais “desde que as diferenças sejam adotadas para fins de *bona fide*.”¹¹³⁷ Mas, na realidade o Grupo Especial não disse isso. O Grupo Especial limitou-se a aceitar tratamento diferenciado para fins de boa-fé que não seja explicitamente proibido pelo Artigo 27.¹¹³⁸ O Grupo Especial não Especial concluiu que as medidas chinesas eram incompatíveis com o Artigo III.4 no que dizia respeito a jornais e revistas, mas não quanto aos outros artigos. *Id.* Uma vez que o Grupo Especial não examinou o Artigo III.4 do GATT na perspectiva do Acordo TRIPS, pois apenas considerou as importações dos artigos e não o exercício dos direitos intangíveis sobre eles, não discutirei aqui as conclusões do Grupo Especial. O Relatório do Grupo Especial foi depois alterado pelo Órgão de Apelação. Ver WT/DS363/AB/R, de 21 de dezembro de

2009.

1136 Ver *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, *supra* nota 62.

1137 ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469.

1138 O texto do Relatório é o seguinte: “O Artigo 27 só proíbe a discriminação quanto ao lugar da invenção, ao setor da tecnologia, e se os produtos são importados ou fabricados localmente. O Artigo 27 não proíbe exceções *bona fide* para resolver problemas que podem existir apenas em certos setores de produtos.” *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, *supra* nota 62, parágrafo 7.92. O comentário do ICTSD-UNCTAD, citado na nota anterior, identifica, como exemplo de tratamento diferenciado quanto ao setor tecnológico, um dispositivo da lei francesa que prevê licenças compulsórias de ofício de produtos farmacêuticos em certas circunstâncias. O comentário diz que esse dispositivo “não foi por enquanto contestado por nenhum Membro da OMC.” *Id.* p. 35. Mas, na realidade, foi contestado pelo Japão e pelos Estados Unidos durante a revisão da legislação francesa de implementação, em 1997. Ver IP/Q3/FRA/1, de 4 de fevereiro de 1998. O questionamento incidiu sobre a natureza oficiosa das medidas, sem a prévia negociação com o titular da patente, conforme determina o Artigo 31(b). A França respondeu que não só o público em geral era informado das razões da licença compulsória, mas também o titular mencionou exceções à proibição das medidas discriminatórias referidas no Artigo 27 (com referência ao lugar da invenção, ao setor tecnológico e ao fato de os produtos serem importados ou fabricados localmente). Na realidade, levando em conta o que se disse acima sobre a distinção entre tratamento diferenciado e tratamento discriminatório, a conclusão do

Grupo Especial não destoa em nada do texto e do sentido do Artigo 27.

27.30. Outro autor diz que o Artigo 27.1 só proíbe a discriminação entre produtos ilegítimos, isto é, produzidos em violação de patentes, e não entre produtos legítimos. O argumento desse autor é que “O Artigo 27.1 do Acordo não especifica se os produtos que são ‘importados ou localmente produzidos’ são aqueles do titular da patente ou produtos ilegítimos de terceiros.”¹¹³⁹ Neste sentido os Membros podiam manter a obrigação de exploração local. Trata-se, claro, de uma leitura completamente errada do Artigo 27.1, e ignora a história das negociações do Acordo. O Artigo 27.1 não se limita a proteger os direitos de patentes contra o tratamento discriminatório. O dispositivo também assegura que as patentes serão disponíveis sem discriminação quanto ao local da fabricação. Não existe qualquer ligação entre a disponibilidade das patentes e a infração dos direitos subjetivos que delas resultam. O direito pode até decorrer das patentes, mas as patentes não decorrem do direito. O que o Artigo 27.1 diz é que os Membros da OMC não podem fazer a concessão e a manutenção das patentes dependentes da sua exploração local. O tema de tornar os direitos subjetivos disponíveis para produtos quer importados quer fabricados localmente é objeto do Artigo 28.1.

27.31. Mas note-se que, no que diz respeito à obrigação de explorar, o próprio Acordo TRIPS faz uma discriminação (positiva) em matéria de tecnologia no setor de semicondutores. Nos termos do Artigo 31(c), as licenças compulsórias relativas a esse setor tecnológico serão concedidas “apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal¹¹⁴⁰

era informado antes de o decreto de concessão da licença ser publicado. A França ressaltou, no entanto, que o mecanismo de licenças de ofício nunca havia sido colocado em prática. Observe-se que o fato de que nenhuma controvérsia tenha sido iniciada contra a França não significa que aquele dispositivo seja compatível com o Acordo. Se todos os dispositivos das leis nacionais que são incompatíveis com o Acordo TRIPS fossem objeto de controvérsias, o Órgão de Controvérsias da OMC teria que passar muitos anos deliberando sobre elas. Como se disse acima, nos comentários ao Artigo 1.2, dada a complexidade das obrigações impostas pelo Acordo TRIPS, não existe nenhum Membro da OMC que tenha sido capaz de implementá-lo de maneira a evitar conflitos com suas disposições.

1139 Ver Correa, *supra*, nota 66, p. 285.

1140 As palavras “ou desleal” foram acrescentadas pelo tradutor brasileiro, por erro. Nenhuma das versões originais do Acordo (em inglês, francês ou espanhol) após um processo administrativo ou judicial.” Portanto, os Membros da OMC não podem conceder licenças compulsórias de patentes no setor da tecnologia de semicondutores caso os seus titulares não as explorem em qualquer parte do mundo. Os Membros podem ainda obrigá-los a explorar essas patentes, mas a falta de cumprimento dessa obrigação não pode ser punida por licenças compulsórias, mesmo se houver abuso, se este abuso não for anticompetitivo.¹¹⁴¹ Esta é precisamente uma das áreas em que o Acordo TRIPS diminuiu as opções de políticas legislativas que os membros da União de Paris podiam utilizar à luz da Convenção. Mas os Membros da OMC ainda podem impor sanções contra a falta de exploração de tecnologia de semicondutor patenteada, como, por exemplo, o aumento de taxas de manutenção.¹¹⁴²

27.32. Como se disse nos comentários ao Artigo 6º, a última frase do Artigo 27.1 foi aceita como um *quid pro quo* pela aceitação pelos países desenvolvidos da autorização implícita da exaustão internacional.¹¹⁴³ A última frase do Artigo 27.1 é necessária para garantir a compatibilidade do Acordo TRIPS com o GATT. Seria difícil aceitar, no contexto da Rodada do Uruguai, um dispositivo que admitisse o uso do direito de patentes como um meio para discriminar contra as importações. Os próprios negociadores do Acordo sabiam disto. Com efeito, poucos dias antes da divulgação da minuta Dunkel do Acordo TRIPS, no dia 21 de dezembro de 1991, foi apresentada a seguinte proposta de um artigo adicional relativo às licenças compulsórias, numerado como Artigo 34 *bis* (se aceito, teria sido o Artigo 31 *bis* no texto final):

“Não obstante as disposições do Artigo 30, parágrafo 1o [Artigo 27.1 no texto final] e do Artigo 34 [Artigo 31 no texto final] por um período de ... anos após a entrada em vigor deste acordo um país em desenvolvimento PARTE pode conceder uma licença não exclusiva a um nacional ou residente dessa PARTE para o fim de [fabricação local para] venda doméstica se essa PARTE decidir que um produto farmacêutico, agroquímico ou alimentar tem significado considerável para a saúde ou a nutrição humana e se o titular da patente para esses produtos não tiver estabelecido fabricação local dentro de ... anos contados da concessão da autorização de comercialização nesse país, a menos que a autoridade competente entenda que, por as inclui. O Artigo 31(c) não se refere senão às práticas anticompetitivas. Como

práticas desleais e práticas anticompetitivas não são a mesma coisa, a versão brasileira altera o sentido original desta alínea do Artigo 31.

1141 Para um abuso ser considerado anticompetitivo tem que ser praticado por um titular com posição dominante no mercado relevante do produto.

1142 Ver *infra*, os comentários ao Artigo 31(c).

1143 Ver, *supra*, parágrafo 6.14.

razões legítimas, não é possível atender o mercado local através da fabricação local.

“Essa licença será remunerada de acordo com o Artigo 34(h) [Artigo 31(h) no texto final] e a decisão sobre a remuneração será sujeita a revisão judicial ou outra revisão independente por uma autoridade superior distinta naquela PARTE.”

Se aprovado, este texto introduziria no Acordo TRIPS alguma perturbação, pois geraria exceções aos princípios de tratamento nacional e de nmf, bem como ao princípio do tratamento nacional de mercadorias, como se falou acima. Mas este texto confirma que os negociadores do Acordo, incluindo os que representavam os países em desenvolvimento – como os que fizeram esta proposta – estavam conscientes de que o Artigo 27.1 [então ainda numerado como Artigo 30.1] proibia a obrigação de exploração local.

27.33. Na verdade, se se admitisse que todos os Membros da OMC impusessem a obrigação de exploração local do objeto das patentes bem como dos demais direitos de propriedade intelectual, isso levaria ao fim do comércio internacional de mercadorias ostentando ou incorporando propriedade intelectual. Ora, isto seria contra a letra do primeiro

parágrafo do Preâmbulo do Acordo TRIPS, bem como contra a letra e o espírito do GATT 1947, cujos princípios o Preâmbulo do Acordo TRIPS tornou aplicáveis à propriedade intelectual.

(c) *Um precedente da jurisprudência do GATT: A Controvérsia*

“The United States Manufacturing Clause” (Cláusula de Fabricação nos Estados Unidos)

27.34. Ainda antes do começo da Rodada do Uruguai, em 1986, e antes da aceitação consensual de um acordo sobre propriedade intelectual dentro do GATT, a obrigação de exploração local já tinha sido examinada e considerada incompatível com os dispositivos do GATT 1947 relativos à eliminação geral de restrições quantitativas (Artigo XI), na controvérsia *The United States Manufacturing Clause*. O tema em discussão era a “Cláusula de Fabricação” da lei de direito autoral dos Estados Unidos (Seção 601 do Título 17 do Código dos Estados Unidos, prorrogada pela Lei Pública 97-215, de 13 de julho de 1982).¹¹⁴⁴ Esse dispositivo proibia, com algumas exceções, a importação para e a distribuição pública nos Estados Unidos de obras protegidas pelo direito de autor consistindo sobretudo de material literário não dramático, em

¹¹⁴⁴ *The United States Manufacturing Clause*, Relatório do Grupo Especial adotado em 15-16 de maio de 1984 (L/5609 – 31S/74).

língua inglesa, cujo autor residisse nos Estados Unidos, a menos que partes desse material tivessem sido produzidos nos Estados Unidos ou no Canadá. As autoridades alfandegárias dos Estados Unidos tinham competência para apreender materiais importados em violação deste dispositivo. Além disso, um infrator do direito de autor podia alegar em

sua defesa, em tribunal, caso produzisse o material infrator nos Estados Unidos, que o titular do direito de autor estava importando materiais em violação da Cláusula de Fabricação. Esta cláusula foi criada pela Lei Chace, de 3 de outubro de 1891, que, pela primeira vez, permitiu que os estrangeiros obtivessem proteção pelo direito de autor nos Estados Unidos. Talvez receando o impacto que a concorrência estrangeira teria sobre a jovem indústria gráfica e editorial dos Estados Unidos, o Congresso introduziu esse dispositivo, determinando que a proteção pelo direito autoral só seria concedida às obras que fossem primeiro impressas nos Estados Unidos. Durante a vigência do direito de autor a importação de materiais abrangidos por esse direito era proibida.¹¹⁴⁵

27.35. As CE alegaram que a Cláusula de Fabricação era incompatível com os Artigos XI e XIII do GATT 1947.¹¹⁴⁶ O Artigo XI.1 dispõe:

“Nenhuma Parte Contratante instituirá ou manterá, para a importação de um produto originário do território de outra Parte Contratante, ou para a exportação ou venda para exportação de um produto destinado ao território de outra Parte Contratante, proibições ou restrições a não ser direitos alfandegários, impostos ou outras taxas, quer a sua aplicação seja feita por meio de contingentes, de licenças de importação ou exportação, quer por outro qualquer processo.”

¹¹⁴⁵ A Cláusula de Fabricação deixou de vigorar em 1986.

¹¹⁴⁶ As CE também se queixaram de que a reedição da Cláusula em 1982 (e a sua prorrogação até 1986) contrariava o entendimento que havia sido negociado com os EUA durante a Rodada de Tóquio e que, por isso, os benefícios que as CE

podiam esperar desse entendimento haviam sido anuladas ou prejudicadas (não violação). O Artigo XIII do GATT proíbe a discriminação relativa a proibições ou restrições sobre a importação ou exportação de produtos a partir de ou para o território de qualquer Parte Contratante. As CE alegaram que a Cláusula de Fabricação, ao prever uma isenção da proibição de importações com relação a bens produzidos no Canadá, era discriminatória e, portanto, incompatível com o Artigo XIII. O Grupo Especial entendeu que, em vista da sua conclusão relativa ao Artigo XI, não necessitava de examinar a alegada incompatibilidade com o Artigo XIII. Mas com relação à reedição da Cláusula de Fabricação, contra aquilo que os EUA haviam prometido às CE, o Grupo Especial concluiu que se tratava efetivamente de uma não violação, nos termos do GATT. Cf. *The United States Manufacturing Clause*, supra nota 1145, parágrafos 35-41.

O Grupo Especial entendeu que a norma norte-americana era incompatível com o Artigo XI do GATT. Note-se que os EUA nem sequer contestaram a posição das CE. Na realidade, os EUA lembraram mesmo que a incompatibilidade da Cláusula de Fabricação com o Artigo XI já tinha sido objeto de notificação às Partes Contratantes em janeiro de 1955.

27.36. A não aceitação por um Membro da OMC da importação de produtos patenteados como prova de exploração da patente, à luz do entendimento deste Grupo Especial, significa uma proibição ou restrição à importação desses produtos, e portanto é incompatível com o Artigo XI. Este princípio, tal como aplicado pelo Grupo Especial em *The United States Manufacturing Clause* significa que os produtos importados deveriam ser tratados pela lei dos EUA como se tivessem sido

localmente fabricados de modo a adquirir a proteção pelo direito autoral.

O Artigo XI é uma expressão do Artigo III.4, na medida em que proíbe dificuldades à circulação de artigos estrangeiros que não se aplicam aos artigos nacionais. Portanto, também o Artigo XI, à luz do entendimento deste Grupo Especial, justifica a última frase do Artigo 27.1 do Acordo TRIPS.

(d) As controvérsias cruzadas entre os Estados Unidos e o

Brasil

27.37. O Artigo III.4 do GATT já foi invocado em duas controvérsias na OMC envolvendo a obrigação de exploração local. As controvérsias em questão foram *Brazil – Measures Affecting Patent Protection* e *United States – US Patents Code*. Na primeira controvérsia, os Estados Unidos queixaram-se de que os incisos I e II do §1o do art. 68 da Lei no. 9279/96 impõem uma obrigação de exploração local

“[P]orque o usufruto dos direitos exclusivos de patente só podem ser satisfeitos mediante produção local – e não importação – do objeto da patente.

“Especificamente, a obrigação de ‘exploração local’ do Brasil estabelece que uma patente será sujeita a licença compulsória se o objeto da patente não for ‘explorado’ no território do Brasil.

O Brasil explicitamente define ‘não exploração’ como sendo ‘falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto’, ou ‘falta de uso integral do processo patentado’. Os Estados

Unidos consideram que esta obrigação é incompatível com as obrigações do Brasil sob os Artigos 27 e 28 do Acordo TRIPS,

e sob o Artigo III do GATT 1994.” 1147

27.38. No segundo caso, o Brasil alegou que vários artigos (em particular as Seções 204 e 209) do Capítulo 18 (“Direitos de Patente sobre Invenções Feitas com Assistência Federal”) da lei de patentes dos EUA, os quais exigem a exploração local de patentes para invenções feitas com assistência federal, caso sejam licenciadas a empresas que queiram fabricar os artigos inventados ou usar os processos inventados, são incompatíveis com os Artigos 27 e 28 do Acordo, e com os Artigos III e XI do GATT 1994.1148/1149

27.39. Tanto as normas brasileiras quanto as norte-americanas sobre exploração local violam vários dispositivos da OMC, particularmente o 1147 *Brazil – Measures Affecting Patent Protection*, solicitação de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS199/1, de 8 de junho de 2000.

1148 *United States – US Patents Code*, solicitação de consultas pelo Brasil, WT/DS224/1, de 7 de fevereiro de 2001. Os dispositivos em questão são os seguintes:

“205 U.S.C. 204 – Preferência pela Indústria dos Estados Unidos

“Sem prejuízo de qualquer outro dispositivo neste capítulo, nenhuma

pequena empresa ou organização de fins não lucrativos que receba o

título sobre alguma invenção objeto [deste capítulo] e nenhum

cessionário de qualquer dessas pequenas empresas ou organizações de

fins não lucrativos concederão a qualquer pessoa o direito exclusivo

de usar ou vender qualquer invenção objeto [deste capítulo] nos

Estados Unidos a menos que essa pessoa concorde que quaisquer

produtos incorporando a invenção objeto [deste capítulo] ou produzido

através do uso da invenção objeto [deste capítulo] serão fabricados substancialmente nos Estados Unidos.”

“35 U.S.C. 209 – Licenciamento de invenções de propriedade do governo federal

“(b) Fabricação nos Estados Unidos. Uma agência federal deverá normalmente conceder uma licença [...] para usar ou vender qualquer invenção de propriedade do governo federal apenas para um licenciado que concorde que quaisquer produtos incorporando a invenção ou produzidos através do uso da invenção serão substancialmente fabricados nos Estados Unidos.”

O Brasil queixou-se também de incompatibilidade deste dispositivo com o Acordo TRIMS (Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionadas com o Comércio).

1149 Não são estes os únicos dispositivos da lei norte-americana (introduzidos pelo Bayh-Dole Act) que dispõem sobre a obrigação de exploração local. Essa obrigação também se encontra na já mencionada Seção 337 da Lei de Tarifas de 1930. Ver, *supra*, parágrafos 3.28 *et seq.* Ver Anders Fernström, *Exploiting the ITC's Domestic Industry Requirement through Licensing*, 41 AIPLA 107 (2013).

Artigo 27.1 do Acordo TRIPS e o Artigo III.4 do GATT.¹¹⁵⁰ Ambos os diplomas foram desenhados com base em considerações de política nacional – e, mais precisamente, de política industrial – contrárias ao espírito da OMC, o qual cuida do comércio internacional. As Seções 204 e 209 da lei norte-americana de patentes estão associadas à Seção 2 da Lei das Pequenas Empresas (*Small Businesses Act*, Lei Pública 85-536), que dispõe que “é política declarada do Congresso que o Governo

Federal [...] deve ajudar e assistir as pequenas empresas [...] a aumentar a sua capacidade de concorrer efetiva e eficientemente *contra as importações.*” (ênfase acrescentada).

27.40. Como este tema é pouco entendido no Brasil, apesar de na época se ter escrito muito a respeito, vale a pena contar um pouco os fatos que rodearam estas duas controvérsias. Quando o Brasil foi notificado para consultas, em face da queixa formulada pelos Estados Unidos, seguindo o procedimento do Mecanismo de Solução de Controvérsias, houve reuniões de consultas entre as Partes mas não se chegou a entendimento. Os Estados Unidos formularam então o primeiro pedido de estabelecimento de um Grupo Especial, o qual foi rejeitado pelo Brasil. Os Estados Unidos formularam então o segundo pedido, o qual, ainda segundo o procedimento do Mecanismo, foi automaticamente aceito pelo Órgão de Solução de Controvérsias.

1150 Na revisão da sua legislação de implementação do Acordo TRIPS, o Brasil, respondendo a uma pergunta feita pela Suíça, manifestou o seu desacordo com esta interpretação do Artigo 27.1. O diálogo passou-se assim:

Pergunta: “A sua lei, de acordo com o Artigo 27.1, em combinação com o Artigo 31 do Acordo TRIPS, considera importação como ‘exploração da patente’ (e portanto como impedindo o licenciamento compulsório, caso o produto esteja sendo importado)?”

Resposta: “O Brasil não concorda com essa interpretação do Artigo 27.1 do Acordo TRIPS. A regra que proíbe a discriminação entre produtos que são importados e aqueles que são localmente produzidos decorre da regra do tratamento nacional das mercadorias do Acordo de

Marraqueche de 1994. As licenças compulsórias concedidas sob o Artigo 31 – o qual cuida exclusivamente das condições de uso das licenças compulsórias e não das razões de concessão de licenças compulsórias – estão baseadas, por sua vez, no Artigo 5º da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e portanto visando evitar abusos de direitos, tais como ‘por exemplo, falta de exploração’.”

IP/Q3/BRA/1, de 24 de fevereiro de 2004, p. 20. A delegação brasileira, claro, preferiu fugir à pergunta. Com efeito, a resposta não explica como o Artigo 5º da Convenção de Paris se sobrepõe ao princípio do tratamento nacional das mercadorias pelo GATT.

27.41. Terminada a fase de consultas, deveria seguir-se a designação dos três membros do Grupo Especial, para então se formar o contencioso.

Mas o Brasil não esperou por isso. O Brasil não chegou sequer a apresentar qualquer documento em sua defesa – até porque a oportunidade processual para isso nunca chegou. Porque a lei dos Estados Unidos apresentava as mesmas incompatibilidades da lei brasileira, caberia ao Brasil responder na mesma moeda. Se um perdesse, o outro perdia. Se um ganhasse, o outro ganhava. Como o Mecanismo de Solução de Controvérsias não conhece a figura da reconvenção, o Brasil apresentou, por sua vez, queixa ao Órgão de Solução de Controvérsias. Mas a controvérsia apresentada pelo Brasil jamais passou da fase de consultas posto que foi feito um acordo, por meio de uma troca de cartas entre os dois governos.¹¹⁵¹ De sua parte, o Brasil prometeu, caso os Estados Unidos desistissem da controvérsia, “se entender necessário

aplicar o Artigo 68 para conceder licenças compulsórias para patentes de propriedade de empresas dos EUA, manter conversas prévias sobre o tema com o Governo dos Estados Unidos.”¹¹⁵² Aceitando esta proposta, e com base no entendimento de que o Brasil não continuaria com a queixa relativa às Seções 204 e 209 da lei norte-americana, os Estados Unidos afirmaram que “a sua preocupação nunca foi dirigida contra o programa corajoso e efetivo de combate contra o HIV/AIDS do Brasil.”¹¹⁵³

27.42. O Brasil e os Estados Unidos não são os únicos Membros da OMC que, por razões de política industrial nacional, mantêm a obrigação de exploração local de patentes, em direto confronto com o disposto no Artigo 27.1 do Acordo TRIPS. Por exemplo, uma emenda à Lei de Patentes da Índia, introduzida em 2002, manteve essa obrigação.¹¹⁵⁴ A motivação da lei indiana é expressa na Seção 83(b), que diz que “As patentes não são concedidas apenas para que os titulares gozem de um monopólio para a importação do artigo patenteado.” O sentido protecionista da lei indiana é tão forte que licenças compulsórias podem ser concedidas até quando a importação é feita por infratores, no caso de o titular negligenciar iniciar “ação por infração” (Seção 84(7)(c)(iii)). Em 2012, invocando a Seção 84 da lei de patentes, o “Controller” de ¹¹⁵¹ WT/DS199/4, de 19 de julho de 2001.

¹¹⁵² *Id.* p. 2. Esta promessa brasileira contém um problema de nmf. Com efeito, a promessa feita pelo Governo Brasileiro de manter consultas prévias com relação a licenças compulsórias de patentes detidas por empresas norte-americanas tem que ser estendida imediata e incondicionalmente aos titulares de

patentes de outros Membros da OMC caso o Brasil decida fazer o mesmo.

1153 *Id.*

1154 As leis de patentes da Índia estão disponíveis no website do instituto de patentes, marcas e desenhos daquele país, em <www.patentoffice.nic.in>.

Patentes da Índia concedeu uma licença compulsória para uma patente cujo titular é a Bayer Corporation, relativa a um medicamento chamado NEXAVAR, em favor de um fabricante de genéricos local, a Natco Pharma Ltd. Os motivos alegados foram a indisponibilidade do produto a um preço razoável além da falta de exploração local, bem como de ausência de preparação nesse sentido.1155 A decisão do “Controller” foi confirmada pelo Órgão de Apelação de Propriedade Intelectual.1156 O Órgão de Apelação, no entanto, adotou um entendimento diferente daquele que havia sido seguido pelo “Controller” quanto à expressão “explorado no território da Índia,” tal como utilizada na Seção 84. O Órgão de Apelação disse o seguinte:

“Assim, com relação à Seção 84(1)(c), concluímos que a palavra ‘explorado’ deve ser entendida caso a caso, e que se pode provar que num determinado caso que a ‘exploração’ só pode dar-se através da importação, mas isso não se pode aplicar a todos os outros casos. O titular da patente deve mostrar por que ela não pode ser fabricada localmente. Uma mera declaração nesse sentido não é suficiente: tem que haver prova.

Portanto, ainda que sejamos da opinião de que a palavra ‘explorado’ tem um significado flexível – e nesse sentido divergimos do ‘Controller’ – o recorrente não provou a

exploração, pelo que a sua conclusão está correta. Explorar não pode significar que a obrigação de explorar seria satisfeita através de um monopólio de importação para todas as invenções patenteadas. Nós levamos também em conta a Seção 84(7)(iii), que diz que as exigências razoáveis do público serão consideradas como não tendo sido atendidas se um mercado de exportação do artigo patenteado fabricado na Índia não estiver sendo atendido ou desenvolvido. Portanto, ‘exploração’ pode significar a fabricação local na integralidade e ‘exploração’ em alguns casos pode também significar apenas importação. Isto dependeria dos fatos e das provas de cada caso.”¹¹⁵⁷

O entendimento do Órgão de Apelação indiano significa uma ampliação do texto da Seção 84 da Lei de Patentes da Índia, a qual indica, como se observou acima, que o objetivo das licenças compulsórias é evitar que as patentes sirvam de mecanismo para manter a exclusividade

¹¹⁵⁵ Ver <www.ipindia.nic.in/ipoNew/compulsory_License_12032012.pdf>.

¹¹⁵⁶ Ver R. Sivaraman, *Natco Pharma Wins Cancer Drug Case*, 4 de março de 2013,

The

Hindu,

disponível

em

<www.thehindu.com/business/companies/natco-pharma-wins-cancer-drug-case/article4475762.ece> (accessed on 19 October 2013).

¹¹⁵⁷ Intellectual Property Appellate Board, Chennai, OA/35/2012/PT/MUM,

sobre as importações. O Órgão de Apelação parece admitir que, nalguns casos, a importação pode servir como prova de exploração. Portanto, nem em todos os casos a lei indiana exigiria a exploração local. No entanto, ainda que esta decisão mostre um entendimento mais flexível do que o texto da lei, ela não deixa de estar em violação do espírito e da letra do Artigo III.4 do GATT e da última frase do Artigo 27.1 do Acordo TRIPS. Segundo estes dispositivos, a importação, se suficiente, deverá ser sempre considerada como exploração suficiente da patente.

(e) A obrigação de exploração local e o Artigo XX(j) do GATT

1947: uma possível exceção ao Article 27.1?

27.43. O Artigo XX(j) do GATT 1947 prevê uma exceção que, até um certo ponto, cuida das preocupações dos países em desenvolvimento que aceitam a obrigação de exploração local como uma ferramenta importante de política industrial. De acordo com esse dispositivo, os Membros da OMC podem tomar medidas que sejam “essenciais à aquisição ou a distribuição de produtos dos quais se faz sentir uma penúria geral ou local.”¹¹⁵⁸ Nestes termos, alguns Membros da OMC poderiam sentir-se tentados a conceder licenças compulsórias por motivos de falta de exploração local. No entanto, o próprio dispositivo contém linguagem que impede que seja usado como justificativa para

¹¹⁵⁸ O Artigo XX(j) do GATT 1947 dispõe:

“Desde que essas medidas não sejam aplicadas de forma a constituir quer um meio de discriminação arbitrária, ou injustificada, entre os países onde existem as mesmas condições, quer uma restrição

disfarçada ao comércio internacional, disposição alguma do presente capítulo será interpretada como impedindo a adoção ou aplicação, por qualquer Parte Contratante, das medidas:

“[...]”

(j) essenciais à aquisição ou a distribuição de produtos dos quais se faz sentir uma penúria geral ou local; todavia, as referidas medidas deverão ser compatíveis com o princípio segundo o qual todas as Partes Contratantes têm direito a uma parte equitativa do abastecimento internacional desses produtos e as medidas que são incompatíveis com as outras disposições do presente Acordo serão suprimidas desde que as circunstâncias que as motivaram tenham deixado de existir. As Partes Contratantes examinarão, em 30 de junho de 1960, no máximo, se é necessário manter a disposição da presente alínea.”

Em 1970 as Partes Contratantes do GATT decidiram não continuar o exame do Artigo XX(j). Ver GUIDE TO GATT LAW AND PRACTICE, vol. 1, p. 594-595 (OMC, Genebra, 1995).

essa obrigação: em primeiro lugar, o dispositivo contém uma referência inequívoca ao fornecimento internacional e ao princípio de que os Membros da OMC têm direito a uma participação justa nesse fornecimento; e, em segundo lugar, quaisquer medidas tomadas à luz do Artigo XX(j) que forem incompatíveis com outras obrigações da OMC (tais como aquelas que resultam do Artigo III.4 do GATT 1947 e do Artigo 27.1 do Acordo TRIPS) devem ser temporárias. Portanto, a

penúria de fornecimento local pode ser também resolvida por meio da importação, e não exclusivamente pela fabricação local. Além disso, o caráter provisório das medidas tomadas de acordo com o Artigo XX(j) torna impossível o seu uso como instrumentos de política industrial, em razão dos efeitos de longo prazo que esta implica. Por fim, note-se que, ao contrário do Artigo XX do GATT, o Artigo 27.1 não admite tratamentos discriminatórios com relação aos três elementos nele mencionados, mesmo que sejam eventualmente não arbitrários e justificáveis. Por isso as exceções do Artigo XX do GATT não se aplicam ao Artigo 27.1 – todas as exceções que este admite são nele mesmo expressamente mencionadas.

2.

Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas porque a exploração é proibida por sua legislação.

27.44. O debate sobre as exclusões da patenteabilidade tem geralmente partido do ponto de vista de que elas deveriam ser impostas sempre que a tecnologia colocasse em risco ou ofendesse a moralidade pública. As exclusões, portanto, seriam uma forma de estabelecer um *nec plus ultra*, isto é, uma linha invisível que a pesquisa humana nunca deveria ultrapassar. A lógica por trás disto é que, porque as patentes incentivam a pesquisa e a invenção, se a patenteabilidade for negada, então a pesquisa é desincentivada. O problema com esta linha de argumentação é que as patentes, por si mesmas, não bastam para promover a pesquisa. Como o Artigo 7o do Acordo diz, as patentes limitam-se a *contribuir* para a promoção da inovação tecnológica.¹¹⁵⁹ Mas muitas criações tecnológicas surgem independentemente da existência das patentes. Portanto, a mera exclusão da patenteabilidade não irá desincentivar a atividade inventiva, sobretudo quando esta envolve pesquisa científica pura, com relação à qual as patentes raramente têm a ver. Tão pouco a ¹¹⁵⁹ Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 7o. não patenteabilidade tem grande importância se a pesquisa é levada a

cabo por instituições públicas, as quais não dependem de vendas no mercado para se financiarem. Quando muito, a não patenteabilidade poderá atrasar a pesquisa e o desenvolvimento técnico no setor privado.

Mas não eliminará essa pesquisa, sobretudo se existirem outros incentivos, como prêmios acadêmicos, ou simplesmente prestígio e reputação pessoais. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos fez esta mesma afirmação em *Diamond v. Chakrabarty* (1980):

“Não é provável que a concessão ou a recusa de patentes sobre microorganismos acabe com a pesquisa genética ou com os riscos a ela associados. A enorme quantidade de pesquisa que já foi feita quando nenhum pesquisador podia estar certo de que a proteção de patentes estaria disponível sugere que a autorização legislativa ou judicial à patenteabilidade terá tanto poder de deter a mente científica de mergulhar no desconhecido quanto Canuto tinha de comandar as marés. A eventual patenteabilidade das reivindicações do réu pode determinar se os esforços de pesquisa serão acelerados pela esperança de recompensa ou se serão retardados pela falta de incentivos, mas não passa disso.”¹¹⁶⁰

Com o objetivo de proteger a moralidade e atender a questões de segurança, os governos têm com frequência recorrido à censura de obras que podem prejudicar ou ofender valores sociais. Mas a censura não deve afetar o direito de autor.¹¹⁶¹ No entanto, os Membros da OMC aceitaram excluir certas invenções da patenteabilidade por razões de moralidade. Essa exclusão, no entanto, como se verá, é condicionada.

1160 *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303, 317 (1980). O tema da ética foi também questionado junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia com relação à Diretiva CE 98/44/EC sobre a proteção das invenções biotecnológicas.

Julgamento de 9 de outubro de 2001, Caso C-377/98. O tribunal entendeu que a Diretiva não impedia os debates quanto à ética das patentes que envolvessem material humano, mas que esses debates estavam fora da propriedade intelectual.

Mas, noutro caso, o Órgão Ampliado de Recursos do Instituto Europeu de Patentes entendeu que uma invenção que implicava a eliminação de embriões humanos – ainda que isto não fosse tema de reivindicação do pedido de patente – não era patenteável em vista do disposto na Regra 28(c) da Convenção Europeia de Patentes (esta Regra exclui os usos de embriões humanos para fins comerciais da patenteabilidade).

O texto desta decisão está disponível em <documents.epo.org>.

1161 Ver no parágrafo 15.80 uma discussão sobre o Artigo 17 da Convenção de Berna no contexto da proteção do direito de autor sobre obras censuradas na China, e a controvérsia *China – Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*.

27.45. Cabe a cada Membro, seguindo sua prática e sistema jurídicos,

identificar os valores morais e os motivos de ordem pública que podem justificar a exclusão da patenteabilidade, nos termos do Artigo 1.1. Não existe uma regra geral que se aplique a todos os casos. A ordem pública, em geral, não se limita a questões de segurança e paz públicas. Ela corresponde, também em geral, àqueles valores que determinam a organização da vida em coletividade, os quais incluem, mas não se limitam a, viver em paz e segurança. Pelo menos é o que se pode extrair da definição da expressão “ordem pública” tal como utilizada no Artigo XIV do GATS:

“[...] [N]enhuma disposição do presente Acordo será interpretada no sentido de impedir que um Membro adote ou aplique medidas:

(a) necessárias para proteger a moral ou manter a ordem pública;⁵

⁵ A exceção relativa à ordem pública somente poderá ser invocada se houver ameaça verdadeira e suficientemente grave para um dos interesses fundamentais da sociedade.”

27.46. Disse acima que a moral e a ordem públicas podem ser invocadas para excluir certas invenções da patenteabilidade, desde que obedecidas certas condições impostas pelo Artigo 27.2. Essas condições são duas: em primeiro lugar, só se pode excluir da patenteabilidade as invenções cuja exploração comercial seja proibida; e, em segundo lugar, a exclusão só pode ser adotada quando houver necessidade de excluir a exploração comercial como forma de proteger a ordem e a moral públicas. A existência de necessidade significa que deve existir um nexo causal entre

a medida tomada (a exclusão da patenteabilidade) e o efeito pretendido (a proteção da ordem e moral públicas).¹¹⁶²

27.47. Além das duas condições acima mencionadas, a exclusão da patenteabilidade de invenções pode estar ainda sujeita à aplicação de dois critérios existentes no sistema jurídico da OMC. Se a exclusão da patenteabilidade é consequência de uma medida sanitária ou fitossanitária, tal como definida no Anexo A do Acordo SPS,¹¹⁶³ ao estabelecerem a *necessidade*, os Membros têm que levar em conta o disposto no Artigo 2.2. do Acordo SPS.¹¹⁶⁴ Se a exclusão resulta da

¹¹⁶² Ver nos parágrafos 3.19 *et seq.* uma discussão sobre o conceito de necessidade.

¹¹⁶³ De acordo com o Anexo A do Acordo SPS medidas sanitárias ou fitossanitárias são medidas aplicadas para proteger a “vida ou a saúde animal nos termos ali definidos”.

¹¹⁶⁴ O Artigo 2.2 do SPS dispõe:

aplicação de um regulamento técnico, tal como o define o Anexo 1 do TBT,¹¹⁶⁵ os Membros deverão observar o que dispõe o Artigo 2º do Acordo TBT.^{1166/1167} Neste caso, deverá proceder-se a uma análise comparada da medida tomada (a exclusão da patenteabilidade) com outras medidas eventualmente disponíveis que possam até ser também restritivas do comércio, mas menos do que a medida tomada.

27.48. Vale assinalar que as medidas de exclusão da patenteabilidade só podem destinar-se a resolver problemas relativos à moral e à ordem públicas específicas do Membro em questão. Os Membros não podem tomar medidas restritivas para resolver problemas de outros Membros.

Isto é um corolário da regra da independência das patentes (Convenção de Paris, Artigo 4 *bis*) e, no que diz respeito às medidas sanitárias ou fitossanitárias, está expressa no Anexo A do Acordo SPS, o qual limita essas medidas ao “território do Membro.”

“Os Membros assegurarão que qualquer medida sanitária e fitossanitária seja aplicada apenas na medida do necessário para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal, seja baseada em princípios científicos e não seja mantida sem evidência científica suficiente [...].”

1165 Segundo o Anexo 1 do TBT, Regulamento Técnico é o “Documento que enuncia as características de um produto ou os processos e métodos de produção [com] ele relacionados, incluídas as disposições administrativas aplicáveis, cujo cumprimento é obrigatório. Poderá também tratar parcial ou exclusivamente de terminologia, símbolos, requisitos de embalagem, marcação ou rotulagem aplicáveis a um produto, processo ou método de produção.”

1166 Os parágrafos 2º e 3º do Artigo 2º do TBT dispõem:

“Os Membros assegurarão que os regulamentos técnicos não sejam elaborados, adotados ou aplicados com a finalidade ou o efeito de criar obstáculos técnicos ao comércio internacional. Para este fim, os regulamentos técnicos não serão mais restritivos ao comércio do que o necessário para realizar um objetivo legítimo, tendo em conta os riscos que a não realização criaria. [...].

“Os regulamentos técnicos não serão mantidos se as circunstâncias ou objetivos que deram origem à sua adoção deixaram de existir ou se modificaram de modo a poderem ser atendidos de uma maneira menos

restritiva ao comércio.”

1167 No pedido de consultas com as CE sobre medidas relativas à proteção de indicações geográficas, a Austrália afirmou que “[A] medida das CE pode ser mais restritiva do comércio do que o necessário para atender um objetivo legítimo, tomando em conta os riscos que a não realização criaria.” Ver *European Communities I*, nota 97. O Grupo Especial concordou que os temas de rotulagem são relevantes no contexto do Acordo TRIPS, o que implica o reconhecimento da aplicabilidade do princípio das medidas menos restritivas ao comércio, nos termos do Artigo 2(2) e (3) do TBT. *Id.* parágrafos 7.447 *et seq.*

27.49. Outro ponto a observar é que não cabe aos examinadores de patentes analisar as questões éticas ou de ordem pública relacionadas com as reivindicações. Esse tipo de análise constituiria um sério embaraço ao processamento fluido de pedidos de patente, sobretudo naqueles setores da tecnologia em que a linha divisória entre invenções socialmente aceitáveis e invenções inaceitáveis é muito sutil, como no campo da biotecnologia.¹¹⁶⁸ Aplicando o Artigo 27.2, um examinador de patente, ao deparar-se com um pedido de patente para uma invenção que ele pensa ofender valores públicos – de natureza ética ou de ordem pública – deve, primeiro, verificar se a lei proíbe a exploração comercial do produto reivindicado ou fabricado pelo processo patentado. Se esta proibição não existe, ele deve prosseguir o exame. Mas se a proibição existe, o examinador, antes de rejeitar o pedido, deverá verificar se essa rejeição é necessária para proteger a moral e a ordem públicas. Trata-se aqui de um teste muito complexo, para o qual, conforme se explicou acima, o examinador deveria solicitar informação adicional por parte do

requerente, incluindo de cunho científico. No que diz respeito à eventual existência de medidas menos restritivas ao comércio, nos termos do Acordo TBT, trata-se, claro, de uma questão que, em princípio, foge à análise do examinador de patentes. Mais tarde, em caso de disputa judicial, terão que ser um perito judicial a examinar esse tema, e um juiz a decidir sobre a existência da alternativa menos restritiva.

27.50. Fica evidente, assim, que o Artigo 27.2 impôs um ônus pesado sobre as administrações nacionais de patentes, pois a sua aplicação – na medida em que se refere a um conceito de necessidade – requer um exame dos pedidos de patente caso a caso. Mas as leis de muitos Membros da OMC eliminaram esse ônus em grande parte ao simplesmente dizerem em suas leis nacionais que ficam excluídas da patenteabilidade das invenções que ofenderem a moral e a ordem

1168 O Grupo Europeu de Ética, no relatório que elaborou sobre a patenteabilidade de células-tronco humanas, afirmou que “considera que pode [...] haver a necessidade de fazer avaliações éticas no curso do exame de pedidos de patentes envolvendo dimensões éticas específicas.” Ver Relatório sobre os Aspectos Éticos do Patenteamento de Invenções Envolvendo Células-Tronco Humanas, European Group on Ethics in Science and New Technologies, 2001 (europa.eu.int/comm/european_group_ethics). Um autor endossou este entendimento e sugeriu que a carta-patente que viesse a ser concedida depois dessa avaliação técnica funcionaria como “um certificado de cumprimento ético.” Timothy Sampson, *Achieving Ethically Acceptable Biotechnology Patents: A Lesson from the Clinical Trials Directive?*, 9 E.I.P.R. 419, 423 (2003).

públicas. A lei brasileira é um exemplo deste tipo de solução.1169 Pode

ser uma solução simplificada mas viola frontalmente o disposto no

Artigo 27.2, posto que não é porque uma invenção eventualmente ofende a moral que ela pode ser excluída da patenteabilidade – para que essa exclusão se possa dar, ela tem que ser necessária para evitar a exploração comercial da invenção.

27.51. O Artigo 27.2, quando diz que a exclusão da patenteabilidade é admitida quando for necessária para evitar a exploração, menciona um tipo específico de exploração. Com efeito, a versão oficial do Acordo TRIPS nos três idiomas da OMC refere-se expressamente à “exploração comercial.” Infelizmente, a versão brasileira cometeu um erro de tradução, e omitiu o adjetivo “comercial.” Segundo a versão original do Acordo, se o objetivo da exclusão for evitar outros tipos de exploração – como, por exemplo, o uso da invenção para fins de pesquisa científica – ela não está autorizada. A versão brasileira, neste ponto, pode ter um problema de conflito potencial com a versão original do Acordo, pois, ao referir-se apenas à “exploração,” deu ao Artigo 27.2 um sentido mais amplo do que ele tem.

27.52. Ainda que use as palavras “patenteáveis” e “invenções,” o Artigo 27.2 também se aplica às variedades vegetais, qualquer que seja o regime escolhido dentre os três permitidos pelo Artigo 27.3(b). Isto significa que a proteção das variedades vegetais pode ser excluída, observadas as condições do Artigo 27.2. O próprio Acordo prevê duas razões para esta exclusão. Em primeiro lugar, o Artigo 27.2 refere-se a “vida vegetal.” Esta expressão cobre não só invenções agroquímicas que podem ter impacto na vida das plantas, mas também as plantas e as variedades de

plantas. Com efeito, não existe nada que possa ter mais impacto sobre a vida vegetal que uma variedade exógena perigosa que se propague e coloque o ecossistema em risco. Em segundo lugar, o Artigo 27.3(b) autoriza os Membros a combinar aspectos do sistema de patentes com os de um regime *sui generis* (por exemplo, um regime do tipo da UPOV).

Uma vez que as exclusões da patenteabilidade previstas pelo Artigo 27.2 são parte do regime de patentes, segue-se que uma combinação desse regime com o regime *sui generis* pode também incluí-las.

27.53. A exclusão da patenteabilidade é admitida desde que “não seja feita apenas porque a exploração é proibida por sua legislação.” Esta linguagem esclarece e completa o disposto no Artigo 4 *quater* da Convenção de Paris, que dispõe:

1169 O inciso I do art. 18 da Lei no. 9.279/96 dispõe que “Não são patenteáveis [...] o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas [...].”

“Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.”

Segundo Bodenhausen, há invenções cuja comercialização depende do atendimento de exigências relativas à segurança e à qualidade.¹¹⁷⁰ O fato de uma invenção eventualmente não atender essas exigências não poderá ser motivo de indeferimento do respectivo pedido de patente porque “a invenção pode mostrar que as exigências da lei

proibindo a venda de certos produtos são obsoletos, caso em que a lei pode ser modificada ou revogada, o que permitirá então o pedido da invenção.”¹¹⁷¹ Vimos acima que esta mesma lógica preside ao Artigo 15.4, relativo às marcas. E o mesmo argumento levanta-se com relação a invenções cuja comercialização aguarda ainda autorização das autoridades reguladoras competentes. A pendência dessa autorização não pode servir de motivo para a recusa da patente. Este dispositivo é uma consequência da citação pelo Artigo 27.1 das condições superjacentes de patenteabilidade. Invenções patenteáveis são aquelas que são novas, suficientemente inventivas e suscetíveis de aplicação industrial. A eficácia, a segurança, a não toxicidade, e outros requisitos regulamentares que são condições para a concessão da autorização de comercialização são alheios à patenteabilidade. No campo farmacêutico, claro, pode haver alguma contaminação das condições de patenteabilidade por fatores de ordem regulamentar, nomeadamente quanto ao tema da suscetibilidade de aplicação industrial. Esta condição não implica que a invenção reivindicada deve ser melhor do que as soluções alternativas existentes no estado da técnica, mas significa que a invenção deve funcionar nos moldes prometidos pelo inventor. Ora, este aspecto pode-se confundir com a eficácia terapêutica dos medicamentos, a qual constitui um dos aspectos examinados pela agência reguladora. Esta confusão, portanto, pode servir de recomendação para que as autoridades sanitárias intervenham de modo ativo no exame dos pedidos de patente nas respectivas áreas.

27.54. As invenções em alguns setores podem ser exploradas apenas por

monopólios estatais. O fato de um cidadão particular criar uma invenção num desses setores não deve constituir barreira à obtenção de uma patente, porque a qualquer momento o monopólio “pode obter uma”¹¹⁷⁰ Bodenhausen, nota 72, p. 65.

1171 *Id.*

licença contratual ou uma licença compulsória para a exploração da invenção.”¹¹⁷²

27.55. O mesmo autor observou que há duas lacunas no Artigo 4 *quater* da Convenção. Em primeiro lugar, o dispositivo menciona restrições ou limitações impostas pela lei nacional sobre a *venda* dos artigos patenteados (ou fabricados pelo processo patentado). Não está claro, portanto, se o dispositivo se aplicaria no caso de restrições ou limitações à fabricação do produto ou à utilização do processo patentado. A segunda dúvida gerada pelo Artigo 4 *quater* resultava da referência às *restrições ou limitações* sobre a venda do produto. A questão era se o dispositivo se aplicava num caso de proibição total da venda. Em ambos os casos Bodenhausen propunha que a resposta deveria ser afirmativa.¹¹⁷³

27.56. O Artigo 27.2 confirma a interpretação de Bodenhausen. Em primeiro lugar, a segunda frase do Artigo 27.2, ao contrário da primeira, não qualifica a “exploração” da invenção. A segunda frase do dispositivo, portanto, aplica-se a todas as modalidades de exploração da invenção listadas pelo Artigo 28 e inclui também modalidades não comerciais de exploração da patente. Esta não está, pois, limitada à venda. Em segundo lugar, a segunda frase do Artigo 27.2 do Acordo

refere-se à proibição da exploração, enquanto o Artigo 4 *quater* da Convenção menciona restrições ou limitações. Neste sentido, a segunda frase do Artigo 27.2 completa o Artigo 4 *quater* da Convenção e também se aplica à proibição total de exploração.

27.57. A palavra “apenas” foi utilizada na última frase do Artigo 27.2 com o propósito de enfatizar que a mera proibição de comercialização de um produto não justifica uma exclusão da patenteabilidade. Essa exclusão tem que servir para evitar a ofensa à moral e à ordem pública (incluindo os casos exemplificados pelo dispositivo) e, por isso, tem que parecer algo de permanente e fundamental à organização da sociedade.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

27.58. Métodos terapêuticos, cirúrgicos e de diagnóstico (doravante designados como “métodos terapêuticos”) são geralmente considerados como não sendo patenteáveis. O motivo desta exclusão é baseado na ética profissional – os métodos terapêuticos são tradicionalmente avaliados

1172 *Id.*

1173 *Id.* , pp. 65-66.

pelos médicos colegas dos inventores, e não por examinadores de patentes. Assume-se que os colegas podem beneficiar-se livremente das invenções nesse setor.¹¹⁷⁴ Mas a verdadeira razão para a falta de proteção no campo dos métodos terapêuticos é outra. Esses métodos são, com raras exceções, procedimentos individuais cujo sucesso depende muito mais da habilidade de médicos e cirurgiões do que dos métodos em si mesmos.

Além disso, a maioria desses métodos consiste em gestos e atos, e portanto assume uma dimensão que muitos consideram ser puramente abstrata. Um método cirúrgico, conceitualmente, pode ser descrito como certos atos de utilização de um bisturi, exatamente da mesma maneira que um método inventado por um cabeleireiro pode ser descrito como uma sequência de cortes feitos com uma tesoura. Dessa natureza quase abstrata resulta a natural resistência à sua patenteabilidade. No entanto, há um equívoco nesse entendimento, porque os médicos terapeutas e os cirurgiões manipulam sempre algo de material – produtos químicos, ingredientes, materiais médicos e cirúrgicos, além de, claro, o corpo humano ou animal. Ademais, em função da sua natureza, não existe necessidade econômica de patentear esses métodos. Os médicos com especial habilidade para fazer diagnósticos corretos e os cirurgiões habilidosos são reconhecidos através de seu prestígio profissional e honorários mais elevados.¹¹⁷⁵

27.59. Antes do advento do Acordo TRIPS, um grande número de países excluía os métodos terapêuticos por lhes faltar aplicabilidade industrial. Como disse acima, esses métodos eram considerados abstratos. Hoje, no

¹¹⁷⁴ Uma autora identificou algumas das questões de ética que são geralmente associadas com as patentes de métodos terapêuticos: “preocupação com a negação aos pacientes do acesso a métodos de tratamento patenteados quando não houver tratamento equivalente; e se o titular da patente se recusar a utilizar os novos métodos patenteados de tratamento?; [...] as patentes interferem no fluxo livre de ideias entre os cientistas e a profissão médica; [...] patenteamento de processos biomédicos tais como processos reprodutivos ou genéticos;

[...]”Anna Feros, *Patentability of Methods of Medical Treatment*, 2 E.I.P.R. 79, 84-85 (2001).

1175 *Mutatis mutandis* isto também explica por que raramente se solicitam patentes para receitas culinárias – apesar da sua patenteabilidade, posto que as receitas não são mais do que expressões literárias de fórmulas químicas. Não foi por acaso que as receitas culinárias foram objeto da primeira lei que teve alguma semelhança com as modernas leis de patentes, adotada na colônia grega de Síbaris, no sul da península itálica, no século VI a.C. A exemplo dos métodos terapêuticos, o sucesso das receitas culinárias depende da habilidade individual dos chefes, cujos ganhos resultam de uma ou mais estrelas recebidas de um guia de viagens, do aumento da clientela e de preços mais elevados. As receitas culinárias, tais como os métodos terapêuticos, não necessitam de ser protegidas por patentes para serem objeto de apropriação privada.

entanto, à luz do que dispõe o Acordo, esse argumento já não tem mais aplicação. Se tivesse, os métodos terapêuticos poderiam ser excluídos da patenteabilidade por força do disposto no Artigo 27.1, e o texto do Artigo 27.3(a) seria supérfluo.

27.60. Nos Estados Unidos e na Austrália os métodos terapêuticos são patenteáveis.¹¹⁷⁶ Mas a Seção 287 da lei de patentes norte-americana, que trata de limitações dos danos compensatórios e outros remédios em caso de infração, foi alterada em 1996. De acordo com a Subseção (c)(1), os médicos e as entidades de saúde passaram a ter imunidade em caso de infração de patentes cobrindo métodos terapêuticos cujos pedidos tivessem sido depositados em ou depois de 30 de setembro de 1996.¹¹⁷⁷ Quando a Comissão sobre o Judiciário do Senado estava discutindo o

projeto de lei que introduzia aquela alteração, a Advogada Geral do Gabinete do Representante Comercial dos Estados Unidos enviou uma carta ao senado, exprimindo a sua preocupação com a eventualidade da aprovação dessa medida pois ela era contrária às obrigações dos Estados Unidos perante o Acordo TRIPS, especialmente o Artigo 27.1 (proibição de discriminação quanto ao campo tecnológico das patentes), em combinação com os Artigos 44 e 45 (os quais tratam de medidas judiciais, incluindo interditos proibitórios e indenização por danos, que devem ser colocados à disposição dos titulares de patentes contra os infratores) e o Artigo 30 (a imunidade dos médicos infratores não estaria incluída nas exceções aos direitos conferidos pelas patentes). Mesmo assim o dispositivo alterando a lei de patentes dos Estados Unidos foi aprovado.

1176 Em *Apotex Pty Ltd v. Sanofi-Aventis Australia Pty Ltd* [2013] HCA 50, o Superior Tribunal da Austrália decidiu que “os métodos de tratamento médico são uma ‘maneira de manufatura’ e portanto representam uma invenção patenteável na Austrália.” Gary Cox *et alii*, *News from Down Under – High Court of Australia Confirms that Claims to Methods of Medical Treatment Are Patentable in Australia*, 13 de janeiro de 2014, <www.patentdocs.org> (acessado 2 de junho de 2015).

1177 Esta alteração foi introduzida depois de um aceso debate público causado por uma ação inciada por um certo Dr. Pallin, cirurgião oftalmologista, que havia obtido uma patente (no. 5.080.111) sobre a localização e a forma da incisão da cirurgia das cataratas. O Dr. Pallin tentou exercer os direitos de patente contra um colega e contra a clínica oftalmológica deste. O Tribunal Distrital de Vermont

extinguiu a ação sem julgamento do mérito por entender que a patente era inválida. Este caso enfureceu a comunidade médica dos Estados Unidos, porque o Dr. Pallin tinha anunciado que iria cobrar indenização de todos os colegas que haviam usado sua técnica. Porque, efetivamente, aquela técnica se havia generalizado entre a profissão, virtualmente todos os cirurgiões oftalmologistas daquele país estavam sob a ameaça de serem réus em ações por violação de patente.

27.61. Há que distinguir entre métodos terapêuticos praticados em seres humanos ou animais e métodos igualmente praticados em seres humanos ou animais mas que não são terapêuticos. Por exemplo, métodos de conservação de órgãos humanos para posterior transplante, ou métodos contraceptivos bem como métodos de indução à reprodução são métodos praticados, direta ou indiretamente, em seres humanos, mas não são terapêuticos, e por isso não podem ser excluídos da patenteabilidade.¹¹⁷⁸

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.

1. ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 27.3(b)

27.62. Este dispositivo reflete o elevado grau de incerteza que cercava o

setor da biotecnologia quando as negociações da Rodada do Uruguai tiveram lugar. Como a maioria das Partes Contratantes do GATT não tinha ainda experiência nessa área, havia o natural receio de aceitar compromissos relativos a obrigações que não sabiam se seria conveniente ou mesmo possível colocar em prática. O Canadá, por exemplo, hesitava em aceitar a patenteabilidade obrigatória de formas de vida superiores no Artigo 27.3(b), pois esse tema estava sendo ainda debatido no plano nacional.¹¹⁷⁹ Mas, formas superiores à parte, não foram muitas as

¹¹⁷⁸ Daniel X. Thomas, *Patentability Problems in Medical Technology*, 34 IIC 847 (2003), indica alguns exemplos de métodos praticados no corpo humano que são patenteáveis: métodos para conservação de órgãos retirados do corpo humano para posterior transplante; métodos para conservar o esperma e óvulos não fertilizados; métodos contraceptivos; métodos de assistência à coleta de sangue; métodos cosméticos. *Id.* pp. 866-869. Mas como os métodos contraceptivos são aplicados na esfera pessoal do corpo de uma mulher, o Instituto Europeu de Patentes não vê neles aplicabilidade industrial. *Id.* p. 866. Além disso, a combinação de métodos terapêuticos com métodos não terapêuticos gera questões particulares de patenteabilidade. *Id.* p. 869-876.

¹¹⁷⁹ Em 5 de dezembro de 2002 o Supremo Tribunal do Canadá, em *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)* decidiu que as palavras “manufatura” e “composição de matéria,” no contexto da lei de patentes, não eram suficientemente amplas para abranger formas de vida superiores e que a invenções biotecnológicas que ficaram de fora da patenteabilidade obrigatória. De acordo com o Artigo 27.3(b), os Membros da OMC são obrigados a tratar como patenteáveis as seguintes invenções:

- microorganismos;
- processos microbiológicos para a produção de plantas e animais;
- processos não biológicos para a produção de plantas e animais.

27.63. Considerando que o texto do Artigo 27.3(b) foi inspirado (ainda que haja algumas diferenças significativas) no texto do Artigo 53(b) da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias (CCPE),¹¹⁸⁰ a jurisprudência do Instituto Europeu de Patentes (EPO) poderia ter alguma força persuasiva na sua interpretação por um Grupo Especial da OMC, caso amanhã venha a surgir alguma controvérsia sobre o tema.

27.64. *A contrario*, os Membros da OMC podem excluir as seguintes invenções biotecnológicas da patenteabilidade:

- animais em sua totalidade, variedades de animais e partes de animais;
- plantas em sua totalidade, variedades de plantas (desde que um sistema alternativo seja criado) e partes de plantas;
- processos essencialmente biológicos.

27.65. O Artigo 27.3(b), ao contrário do Artigo 27.3(a), não faz distinção entre seres humanos e animais. Isto não significa que os seres humanos, no todo ou em parte, não possam ser excluídos da patenteabilidade. Como “melhor leitura das palavras da Lei apoia a conclusão de que as formas superiores de vida não são patenteáveis.” *Harvard College v. Canada (Commissioner of Patents)*, 2002 Can. Supl. Ct. LEXIS 86, pp. 3-4.

¹¹⁸⁰ A alínea (b) do Artigo 53 da CCPE (relativo às “Exceções à Patenteabilidade”) dispõe:

“As patentes europeias não serão concedidas para:

[...]

“b) As variedades vegetais ou as raças animais, assim como os processos essencialmente biológicos de obtenção de vegetais ou de animais. Esta disposição não se aplica aos processos microbiológicos e aos produtos obtidos por esses processos; [...].”

A

versão

portuguesa

da

CCPE

está

disponível

em

(<www.marcaspatentes.pt/index.php?section=259>.

Note-se que a Comissão

Europeia entende que os produtos de processos essencialmente biológicos

também estão excluídos da patenteabilidade, tendo esta orientação sido acatada

pela Organização Europeia de Patentes. Ver Andrew Sharples, *EPO bows to EU*

Commission on patentability of products of essentially biological processes,

IPKat, 20 de dezembro de 2016 (<www.ipkat.com>, acessado em 22 de janeiro

de 2017).

o dispositivo não lhes fez menção expressa, a possibilidade da sua exclusão

tem que ser incluída na referência aos animais.

27.66. Outro problema causado (talvez não intencionalmente) pela redação do Artigo 27.3(b) é a falta de uma distinção nítida entre processos essencialmente biológicos (cuja patenteabilidade pode ser excluída) e processos não essencialmente biológicos (cuja patenteabilidade é obrigatória). Processos podem ser biológicos, na medida em que compreendem algumas fases nas quais a reprodução biológica é utilizada, mas cujos principais passos consistem em atos de interferência humana direta. Esses processos, na sua essência, não são essencialmente biológicos. Portanto, são patenteáveis. Tratando-se de uma exceção à regra geral – que é da patenteabilidade de todos os processos e produtos – a exclusão da patenteabilidade dos processos essencialmente biológicos tem que ser entendida de forma restritiva.

27.67. Rigorosamente, quando o Artigo 27.3(b) se refere a “processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos,” há um problema de falta de lógica. Os processos não biológicos e microbiológicos não são antônimos dos processos essencialmente biológicos. Há processos biológicos que não são essencialmente biológicos mas que também não são não biológicos ou microbiológicos. Este dispositivo diz algo parecido com: “as tarifas de importação de 20% serão impostas sobre automóveis, excetuados os caminhões.” Automóveis e caminhões não são produtos similares, e portanto aquela exceção não faria sentido. A interpretação possível daquela frase é que todos os processos não biológicos e microbiológicos são patenteáveis.

27.68. Segundo o Artigo 27.3(b) os Membros da OMC podem proteger

as variedades vegetais por um (ou mais) de três mecanismos possíveis:

pelo regime das patentes; por um sistema *sui generis*; por uma

combinação de ambos.

27.69. Um tema que durante algum tempo gerou enorme controvérsia foi o da proteção *sui generis* das variedades vegetais. A controvérsia começou ainda antes da conclusão da Rodada do Uruguai. A primeira dificuldade foi a possibilidade de se estabelecer uma conexão entre o sistema *sui generis* a que o Artigo 27.3(b) se refere e o mecanismo de certificados de variedades vegetais previsto pela Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (doravante designada “Convenção da UPOV”).¹¹⁸¹ Alguns países em desenvolvimento opuseram-se

¹¹⁸¹ A Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas, de 2 de dezembro de 1961, revista em Genebra a 10 de novembro de 1972, a 23 de outubro de 1978, e a 19 de março de 1991, estabelece a União para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (a UPOV, sigla do nome francês da União, veementemente à inclusão de uma referência à UPOV no Acordo TRIPS, com dois argumentos: em primeiro lugar, a UPOV tinha um pequeno número de membros, e por isso a Convenção da UPOV podia considerar-se como desprovida de aceitação internacional de um modo geral; e, em segundo lugar, alguns Membros resistiam a aceitar uma referência à versão de 1991 da Convenção da UPOV, por entenderem que o texto de 1978 era mais flexível, nomeadamente no que dizia respeito à isenção dos agricultores.¹¹⁸²

27.69. A Convenção da UPOV estabelece um sistema *sui generis* para a proteção de obtensões vegetais. Trata-se de um sistema *sui generis* porque

prevê “mais flexibilidade para se adaptar a circunstâncias particulares resultantes das características técnicas das invenções [...], tais como novidade e divulgação.”¹¹⁸³ Um mecanismo *sui generis* retira dispositivos e princípios de regimes existentes e adapta-os às características específicas do objeto de sua proteção.¹¹⁸⁴

27.70. Na realidade, a UPOV, apesar de admitir exceções aos direitos dos obtentores que o Artigo 30 não admitiria no contexto das patentes, por causa do impacto comercial negativo que podem ter sobre os legítimos interesses dos titulares, estabelece um regime que, em muitos aspectos, é mais efetivo e prevê mais segurança jurídica do que as disposições de *Union pour la Protection des Obtentions Végétales*). Com o nome de Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, a Convenção da UPOV, versão de 1978, foi promulgada pelo Decreto no. 3.109, de 30 de junho de 1999.

¹¹⁸² A Índia propôs acrescentar uma nota de rodapé ao Artigo 27.3(b) para esclarecer que a isenção do agricultor e/ou a exceção do obtentor, quando adotadas na lei nacional, não poderiam ser contestadas por motivos de falta de efetividade de um sistema *sui generis*. Esta proposta não foi aceita, mas acabou por ser acatada de outra forma. Em 1994, o então Diretor General do GATT, Peter Sutherland, publicou um artigo num jornal indiano de larga circulação, o Times of India, no qual afirmou que as partes negociadoras do Acordo TRIPS haviam trabalhado com base no entendimento de que tanto a versão de 1978 quanto a de 1991 da Convenção da UPOV eram consideradas como proteção efetiva para os fins do Acordo TRIPS. Ver Peter Sutherland, *Seeds of Doubt – Assurance on ‘Farmers’ Privilege*, Times of India, 15 de março de 1994. Este artigo acalmou alguma ansiedade que se havia gerado entre os pequenos

agricultores indianos, receosos de perder a possibilidade de continuar trocando sementes entre si. No começo de 1994 chegou a haver manifestações de protesto nas ruas de algumas grandes cidades da Índia, organizadas por organizações de agricultores.

1183 Ver IP/C/W/216, de 3 de outubro de 2000.

1184 O Acordo TRIPS contém dois outros sistemas *sui generis* de proteção de direitos de propriedade intelectual: o mecanismo que se aplica às topografias de circuitos integrados (Seção 6 da Parte II); e o que se aplica à proteção de dados de testes (Artigo 39.3).

patentes do Acordo TRIPS ou, claro, da Convenção de Paris. Isto é verdade para as versões de 1978 e de 1991 da Convenção da UPOV. O texto de 1978, por exemplo, limita os motivos pelos quais os certificados de obtenções vegetais podem ser anulados e cancelados pelos governos. Esse texto proíbe também a restrição ao livre exercício do direito concedido aos obtentores, o qual “só pode ser restringido por razões de interesse público” e esclarece que, quando essas medidas forem tomadas para assegurar a difusão das variedades, o país “deverá tomar todas as medidas necessárias para que o obtentor receba uma remuneração equitativa” (Artigo 9º). A disposição segundo a qual os direitos de propriedade só podem ser diminuídos por motivos de interesse público aplica-se também, em princípio, às patentes, mas os negociadores do Acordo TRIPS não incluíram este esclarecimento importante no texto final. Além disso, os obtentores têm direito a uma proteção provisória durante o período que vai da data do depósito à data da obtenção do certificado. Nos termos da versão de 1978, a proteção provisória é

opcional e só se aplica contra atos abusivos cometidos por terceiros

(Artigo 7(3)).¹¹⁸⁵ O Artigo 28 do Acordo TRIPS não contém esta

importante medida.

27.71. O texto de 1991, além de incorporar estas disposições da versão de

1978, estende a proteção a todos os gêneros e espécies de plantas, após um

período de transição; elimina a reciprocidade quanto à proteção adicional

(isto é, acima dos mínimos exigidos) dos direitos dos obtentores;

estabelece um sistema de exaustão nacional; estende a proteção às plantas

essencialmente derivadas das variedades protegidas;¹¹⁸⁶ e define com mais

precisão as exceções aos direitos conferidos, nomeadamente a exceção do

agricultor e a exceção do obtentor.¹¹⁸⁷

27.72. A exceção do agricultor está implícita na definição dos direitos do

obtentor na Convenção da UPOV de 1978, nos termos do Artigo 5º:

“1. O direito concedido ao obtentor tem o efeito de submeter à

sua autorização prévia:

- a produção com fins comerciais;

- o oferecimento à venda;

¹¹⁸⁵ Nos termos do texto de 1991, a proteção provisória é obrigatória; aplica-se a

qualquer ato de infração (ou a qualquer ato que exige a autorização do titular); e

dá direito pelo menos a uma remuneração razoável (Artigo 13).

¹¹⁸⁶ Artigo 14(5)(b) da Convenção da UPOV de 1991. No fundo, a noção de

variedade essencialmente derivada tem semelhanças com o requisito da atividade

inventiva.

¹¹⁸⁷ Para uma descrição geral das modificações introduzidas pelo Ato da UPOV

de 1991, ver Barry Greengrass, *General Introduction to the 1991 Revision of the*

UPOV Convention, UPOV/BUE/99/1, de agosto de 1999.

- a comercialização.

do material de reprodução ou de multiplicação vegetativa, como tal, da variedade.”

Uma vez que este dispositivo não se referia aos atos de terceiros que fossem praticados sem finalidade comercial, na opinião de vários membros da União da UPOV, isso significava que os terceiros podiam praticar esses atos sem autorização dos titulares. Portanto, quando um agricultor conseguisse poupar sementes e as usasse para replantar em sua fazenda, não havia infração ao direito do obtentor. Esta noção foi ampliada de modo a compreender alguns atos com impacto comercial, ainda que pequeno, como a tradicional troca de sementes entre pequenos agricultores. Entendia-se (e entende-se) que à luz do texto de 1978, esses atos não são atos de natureza comercial. É a isto que se chama de *exceção do agricultor* ou *privilégio do agricultor*.

27.73. O Ato de 1991 trouxe uma definição mais completa dos direitos do obtentor, e incluiu quaisquer atos de produção ou reprodução (multiplicação), independentemente de seu propósito ou natureza comercial (Article 14(1)(i)). Além disso, os direitos do obtentor abrangem atos com relação ao material obtido através do uso desautorizado de material de propagação da variedade protegida (parágrafos 2º e 3º do Artigo 14). Portanto, a exceção do agricultor já não podia resultar de um entendimento implícito. Por isso ela foi tratada por um dispositivo específico – o Artigo 15(2). Este dispositivo sujeita a exceção do agricultor aos interesses legítimos do titular, condiciona-a a “limites razoáveis,” e

específica que só pode ser usada a partir de materiais plantados e só para replantar os materiais de propagação (tanto de variedades protegidas quanto de variedades essencialmente derivadas) em sua própria propriedade – proibindo, assim, os intercâmbios com outros agricultores.

Alguns membros da UPOV definem os “limites razoáveis” em termos de quantidade de sementes poupadas, ou com relação às dimensões dos campos agrícolas.¹¹⁸⁸

¹¹⁸⁸ Ver, *e.g.*, o Regulamento do Conselho (CE) no. 2.100/94, de 27 de julho de 1994, relativo ao Regime Comunitário de proteção das Variedades Vegetais, tal como alterada pelo Regulamento do Conselho (CE) no. 2.506/95, de 25 de outubro de 1995, Artigo 14. No Brasil, o inciso IV do art. 10 da Lei no. 9.456, de 28 de abril de 1997, dispõe que

“Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:

[...]

sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por

27.74. Sob um rótulo diferente – o da exaustão – e no contexto das patentes, a exceção do agricultor foi examinada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Bowman v. Monsanto* (2013). O Tribunal entendeu que o agricultor não era protegido pela exaustão no caso de guardar sementes de uma colheita e replantá-las em seguida, posto que a exaustão não serve de argumento para permitir que o comprador produza

os bens protegidos a partir daqueles que adquiriu.¹¹⁸⁹ Na verdade, ao “replantar,” o agricultor não está plantando os artigos que comprou, mas sim plantando – pela primeira (e única) vez – os artigos que ele produziu a partir do artigos que comprou. A exaustão só se dá quanto aos artigos que ele comprou, e não quanto aos que ele produziu. Assim, por meio de contrato, o titular (no caso, de uma patente) pode negar ao agricultor a exceção da UPOV, e este não pode alegar a exaustão em seu favor.

27.75. Além da exceção do agricultor, o sistema UPOV criou também a exceção do obtentor (Ato da UPOV de 1978, Artigo 5(3)) e Ato da UPOV de 1991 (Artigo 15(1)(iii) em combinação com o Artigo 14). De acordo com esta exceção, não é necessário obter a autorização prévia do titular dos direitos de obtentor para usar a variedade protegida como fonte de outras variedades. Isto inclui a produção e a reprodução da variedade protegida, o seu condicionamento para fins de propagação, oferta para venda, venda, etc. Ao contrário da exceção do agricultor, que é opcional, a exceção do obtentor é obrigatória.

27.76. É entendimento geral entre os Membros da OMC, como já o havia afirmado Peter Sutherland,¹¹⁹⁰ que ambos os textos da UPOV são mecanismos efetivos de proteção, para os fins do Artigo 27.3(b).¹¹⁹¹

27.77. O Artigo 27.3(b) admite que os Membros da OMC adotem uma combinação da proteção de patentes com a proteção de um regime *sui generis*. Isto significa duas coisas. Os Membros podem adotar um único regime combinando elementos dos dois mecanismos de proteção. Mas significa também que os Membros podem adotar mais do que um regime para a proteção das mesmas variedades.

órgãos públicos ou organizações não-governamentais,

autorizados pelo Poder Público.”

O Brasil, como já se observou, aderiu à UPOV de 1978, não à de 1991, e por isso, assim formulada, esta exceção é aceitável. A UPOV de 1991 exige que a doação ou troca seja precedida de autorização do titular ou que, na sua falta, seja remunerada.

1189 *Bowman v. Monsanto*, 133 S. Ct. 1761, 1766 (2013).

1190 Ver *supra* a nota 1183.

1191 Ver IP/C/W/273, de 5 de junho de 2001.

2. DEBATES SOBRE A REVISÃO DO ARTIGO 27.3(B). RELAÇÃO ENTRE O ACORDO TRIPS E A CDB

27.78. Durante a Rodada do Uruguai, como já disse, as Partes Contratantes do GATT não haviam ainda adquirido experiência quanto à proteção das invenções biotecnológicas. Portanto, aceitaram o Artigo 27.3(b) como um acordo de princípio, mas sujeito a uma revisão após alguma experiência ter sido obtida quanto às implicações práticas da proteção. Considerando que o Artigo 27.3(b) menciona um período de quatro anos após o qual a revisão seria feita, é óbvio que não havia intenção de examinar a experiência dos países em desenvolvimento (os quais, de modo geral, ainda estariam no gozo dos períodos de transição). A ideia, efetivamente, era esperar quatro anos para ver como se desenvolvia o mercado da biotecnologia nos países desenvolvidos. Mas quando os debates sobre a revisão foram abertos no Conselho para TRIPS, em abril de 1999, os países desenvolvidos mostraram resistência quanto à possibilidade de discutir a introdução de alterações no Artigo 27.3(b). Eles preferiram solicitar a

coleta de informação sobre a implementação do dispositivo.¹¹⁹² Mais tarde, quiseram manter a revisão dentro do âmbito do dispositivo, isto é, limitada à questão da patenteabilidade das invenções biotecnológicas (incluindo as exclusões). Com isso queriam evitar a ampliação da revisão para áreas não abrangidas pelo Artigo 27.3(b).¹¹⁹³ Por outro lado, os países em desenvolvimento foram enfáticos quanto à necessidade de uma revisão substantiva do Artigo 27.3(b), e não de um mero exame de sua implementação. O que estes Membros queriam era acrescentar linguagem

¹¹⁹² Ver, *e.g.*, IP/C/M/23, de 2 de junho de 1999 (atas da reunião do Conselho para TRIPS de 21 e 22 de abril de 1999) e IP/C/M/24, de 17 de agosto de 1999 (atas da reunião do Conselho para TRIPS de 7 e 8 de julho de 1999).

¹¹⁹³ Ver, *e.g.*, *Review of the Provisions of Article 27.3(b) – Communication from the United States*, IP/C/W/162, de 29 de outubro de 1999, e *Review of the Provisions of Article 27.3(b) – Further Views of the United States*, IP/C/W/209, de 3 de outubro de 2000; *Review of the Provisions of Article 27.3(b) – Japan’s View*, IP/C/W/236, de 11 de dezembro de 2000; *Review of the Provisions of Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement – Communication from the European Communities and their Member States*, IP/C/W/254, de 13 de junho de 2001; *Communication from Switzerland – The Review of Article 27.3(b): The View of Switzerland*, IP/C/W/284, de 15 de junho de 2001; e *Review of Article 27.3(b) – Paper by Australia*, IP/C/W/310, de 2 de outubro de 2001. O único país desenvolvido divergente foi a Noruega, que propôs que, apesar de não existir conflito entre o Acordo TRIPS e a CDB, havia espaço para buscar mecanismos para usar o Acordo TRIPS em apoio à implementação da CDB (“Dever-se-ia examinar se uma disposição sobre a divulgação da origem de recursos genéticos

deveria ser inserida no Acordo TRIPS para assegurar uma implementação mais efetiva do CDB.”). Ver IP/C/W/293, de 29 de junho de 2001.

ao dispositivo de modo a refletir os compromissos assumidos no contexto da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB). Os países em desenvolvimento insistiram com duas propostas: novas disposições deveriam ser adicionadas ao Acordo TRIPS, especificando os direitos de propriedade intelectual das comunidades indígenas e locais;¹¹⁹⁴ e os solicitantes de patentes deveriam ser obrigados a identificar claramente a fonte e o país de origem dos materiais biológicos, para que patentes não fossem concedidas em conflito com o disposto no Artigo 15 da CDB.¹¹⁹⁵ Na reunião do Conselho para TRIPS de 21 de março de 2000, o Presidente do Conselho apresentou uma lista de temas que poderiam ser utilizados para estruturar as discussões relativas à revisão do Artigo 27.3(b):

- a conexão entre as disposições do Artigo 27.3(b) e o desenvolvimento;
- questões técnicas relativas à proteção de patentes de acordo com o Artigo 27.3(b);
- questões técnicas relativas à proteção *sui generis* de variedades vegetais;
- questões técnicas relativas à patenteabilidade das formas de vida;
- a relação com a conservação e o uso sustentável de material genético;
- a relação com os conceitos de conhecimentos tradicionais e os direitos dos agricultores.¹¹⁹⁶

A Conferência Ministerial da OMC, na Quarta Sessão, em

Doha, em 2001, aprovou um marco específico para a revisão do Artigo

27.3(b) que, na prática, estreitou a lista proposta pelo Presidente do

1194 Ver *e.g.* IP/C/W/163, de 8 de novembro de 1999 (Quênia, em nome do Grupo

Africano), WT/GC/233, de 5 de julho de 1999 (Quênia), WT/GC/W/282, de 16

de agosto de 1999 (Venezuela) e IP/C/W/356, de 24 de junho de 2002, e

IP/C/W/356/Add.1, de 1º de novembro de 2002 (Brasil, em nome de um grupo

de doze países em desenvolvimento).

1195 Ver *e.g.* WT/GC/W/147, de 18 de fevereiro de 1999 (Índia), IP/C/W/228, de

24 de novembro de 2000 (Brasil) e IP/C/W/356, de 24 de junho de 2002, e

IP/C/W/356/Add.1, de 1º de novembro de 2002 (Brasil, em nome de um grupo

de países em desenvolvimento).

1196 Ver IP/C/M/226, de 24 de maio de 2000 (nota 5). Uma comunicação da CE,

Review of Article 27.3(b) of the TRIPS Agreement, and the Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity (CBD) and the

Protection of Traditional Knowledge and Folklore – A Concept Paper, prevê

uma análise, item por item, de cada uma destas questões. Ver IP/C/W/383, de 17

de outubro de 2002, pp. 5-7.

Conselho para TRIPS. O texto relevante da Declaração Ministerial é o

seguinte:

“Instruímos o Conselho para TRIPS, ao continuar o seu

programa de trabalho, incluindo o que respeita à revisão do

Artigo 27.3(b), [...] a examinar, *inter alia*, a relação entre o

Acordo para TRIPS e a Convenção sobre a Diversidade

Biológica, a proteção de conhecimentos tradicionais e do

folclore [...]. Ao fazer este trabalho, o Conselho para TRIPS

será orientado pelos objetivos e princípios estabelecidos nos

Artigos 7º e 8º do Acordo TRIPS e tomará plenamente em conta

a dimensão do desenvolvimento.”¹¹⁹⁷

A Conferência Ministerial admitiu, portanto, que existe uma

conexão entre o Acordo TRIPS (e não apenas o Artigo 27.3(b)) e a CDB.

27.79. Desde 2001 muito se escreveu e se debateu nas reuniões do

Conselho para TRIPS sobre a CDB e como trazer para o Acordo TRIPS

algumas de suas disposições. Muito se debateu também se existe

efetivamente essa necessidade, e se existe algum tipo de

incompatibilidade entre os dois tratados. Os debates, hoje, acabaram por

se restringir ao tema do requisito (obrigatório ou não) da divulgação da

origem dos recursos genéticos nos pedidos de patente. A falta de

intervenções a este respeito na última reunião do Conselho para TRIPS

mostra que houve perda de interesse quanto a este tema na OMC – talvez

à espera que alguma coisa de positivo ocorra na OMPI.¹¹⁹⁸

27.80. A perda de interesse dos Membros da OMC sobre este tema não

surpreende. Em primeiro lugar, os interesses dos Membros são ainda

muito divergentes no que respeita às invenções biotecnológicas, e por

isso não se poderia esperar que formassem consenso sobre o aumento da

proteção, pela eliminação das exclusões da proteção do Artigo 27.3(b).

Em segundo lugar nem todos os Membros vêem um conflito entre o

Acordo TRIPS e a CDB. O conteúdo dos dois tratados é distinto, e ambos

podem ser implementados sem que um sirva de obstáculo ao outro. Além

disso, assinale-se que há Membros da OMC que não subscreveram a

CDB. Por isso, não se poderia impor sobre estes as obrigações de um Tratado que não lhes diz respeito para modificar um Acordo que subscreveram. Em terceiro lugar, não há consenso sobre se e como proteger conhecimentos tradicionais. O impasse que se verifica na OMPI a este respeito, apesar de haver aí um comitê dedicado especialmente ao 1197 Declaração Ministerial de 14 de novembro de 2001, WT/MIN(01)/DEC/1, de 20 de novembro de 2001, parágrafo 19.

1198 Ver IP/C/M/82, de 23 de junho de 2016, p. 5, e IP/C/M/82/Add.1, de 1º de setembro de 2016, p. 11.

tema e que o debate desde 2001, é ilustrativo deste ponto.1199 Em quarto lugar, alguns Membros da OMC sustentam que o Artigo 27.3(b) determina uma revisão do dispositivo, mas não obriga a uma alteração da sua linguagem.

27.81. Mas, mesmo que se chegasse a um consenso quanto à existência de um conflito entre o Acordo TRIPS e a CDB, haveria então que se resolver qual dos dois tratados deveria prevalecer. Os Estados Unidos levantaram este ponto: “[...] [O]bservamos que sugestões de que uma alteração é necessária são sempre feitas com referência ao Acordo TRIPS, não a alternativa.”1200 Com efeito, a proteção dos direitos dos autores e dos inventores, incluindo os obtentores, foi reconhecida como um direito humano fundamental pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (Artigo 27.2). Pode-se dizer, portanto, que defender os direitos dos inventores é tão essencial quanto proteger a biodiversidade para as gerações futuras.

1199 Os trabalhos, os documentos e as várias propostas de textos negociados no

Comitê Intergovernamental da OMPI sobre Propriedade Intelectual e Recursos

Genéticos, Conhecimento Tradicionais e Folclore (conhecido pela sigla “IGC”)

estão disponíveis em www.wipo.int/tk/en/igc/. Ver Nuno Pires de Carvalho, *Sisyphus Redivivus? – The Work of WIPO on the Protection of Traditional*

Knowledge, in Charles R. McManis e Burton Ong (eds.), *Handbook on*

Biodiversity and the Law (Routledge, 2017, em preparação).

1200 Ver IP/C/W/209, de 31 de outubro de 2000, p. 5.

Artigo 28

Direitos Conferidos

1.

Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

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

6 [Este] direito, como todos os demais direitos conferidos por [este] Acordo relativos ao uso, venda, importação e outra distribuição de bens, está sujeito ao disposto no art. 6.

28.1. O Artigo 28 enumera alguns dos diversos elementos que formam o direito de excluir terceiros da exploração da invenção. Trata-se da essência dos direitos de patente: o direito de dizer ‘não.’ As patentes concedem o direito de excluir do uso, e não o uso. O direito de uso resulta da liberdade econômica, não das patentes. As patentes podem ser concedidas para invenções cujo uso é reservado, digamos, a um monopólio de estado. Nesses casos, os titulares das patentes, ainda que não autorizados a explorar as invenções, podem exercer o seus direitos e proibir o monopólio estatal de utilizá-las. Patentes podem também ser concedidas a invenções

cuja exploração depende de outras, igualmente patenteadas. Nestes casos, sem autorização dos titulares das patentes anteriores, a exploração também não será permitida (o Artigo 31(1) aplica-se a este tipo de situações).

28.2. Todos os atos que, de um modo ou de outro, levam a fazer, usar e vender o produto estão compreendidos no direito exclusivo. A nota 6 esclarece, neste sentido, que os direitos exclusivos do titular não cobrem só aqueles atos mencionados no Artigo 28, mas também “outra distribuição de bens,” o que inclui, por exemplo, a exportação,¹²⁰¹ a ¹²⁰¹ A afirmação por um grupo de países em desenvolvimento (ver IP/C/W/355, de 24 de junho de 2002, p. 4) de que distribuição de amostras e o armazenamento. Portanto, a ausência de um elemento do direito no texto do Artigo 28 não significa que ele não esteja incluído no direito exclusivo. A falta de referência expressa ao armazenamento no dispositivo, por exemplo, não impediu o Grupo Especial em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* ¹²⁰² de concluir que o dispositivo relativo ao armazenamento da Lei de Patentes do Canadá era incompatível com o Artigo 28.1, e não estava abrangido pelo Artigo 30 do Acordo.

28.3. A definição dos vários elementos do direito exclusivo deve ser obtida de acordo com o sistema e a prática jurídicos de cada Membro, de acordo com o Artigo 1.1. “Vender” e “oferecer para venda,” por exemplo, são conceitos jurídicos que se encontram nas leis civis e comerciais, e há variações sutis, mas significativas, de país para país a esse respeito.

28.4. O Grupo Especial na controvérsia *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* ¹²⁰³ concluiu que não há hierarquia entre os

vários elementos que compõem o direito exclusivo:

“O Grupo Especial recusou-se a aceitar o argumento do Canadá de que a diminuição dos direitos do titular da patente é ‘limitada’ “[O]s atos de fazer, vender e exportar produtos patenteados por terceiros sem o consentimento do titular para países com insuficiente ou sem capacidade de fabricação não prejudicam injustificavelmente os ganhos ordinários obtidos pelo titular da patente. Deve-se notar também que o ato de exportar não está enumerado entre os direitos exclusivos conferidos pela patente no Artigo 28 do TRIPS. Por via de consequência, eles não prejudicam injustificavelmente os interesses legítimos do titular da patente.”

está obviamente incorreta. Se o direito de exportar não fizesse parte do direito de excluir, então não haveria necessidade de licença – voluntária ou compulsória – para exportar, e o disposto no Artigo 31(f) não faria qualquer sentido. Os países em desenvolvimento, ao fazer esta afirmação, tentavam demonstrar que o Artigo 30 podia ser interpretado como uma autorização para que terceiros fabricassem e exportassem produtos farmacêuticos patenteados para países que estivessem enfrentando uma crise de saúde pública.

1202 *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, supra nota 62. A redação da Seção 55.2(2) da Lei Canadense de Patentes, antes de ser alterada em função da decisão do Grupo Especial, dizia o seguinte:

“Não constitui infração de uma patente uma pessoa fazer, construir, usar ou vender uma invenção [...] durante o período aplicável previsto no regulamento, para a fabricação e o armazenamento de artigos destinados à venda após a data do fim do período de proteção da

patente.”

Id. p. 148. O Grupo Especial concluiu que este dispositivo era incompatível com o Artigo 28.1 do Acordo. *Id.* p. 174.

1203 *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, *supra* nota 62.

na medida em que a exceção preserva o direito de vender ao consumidor final durante a vigência da patente. Implícita no argumento do Canadá está a noção de que o direito de proibir vendas aos consumidores durante a vigência da patente é o direito essencial conferido por uma patente, e que os direitos de proibir de ‘fazer’ e ‘usar’ o produto patenteado durante a vigência da patente são de algum modo secundários. O Grupo Especial não encontra nenhum fundamento para criar essa hierarquia dos direitos de patente no Acordo TRIPS. Se o direito de impedir as vendas fosse o que realmente importa, não haveria razão para acrescentar outros direitos de excluir, [como os de] ‘fazer’ e ‘usar.’ O fato de que esses direitos foram incluídos no Acordo TRIPS, bem como na maioria das leis nacionais de patentes, é prova contundente de que eles são considerados uma parte significativa e independente dos direitos do titular da patente.”¹²⁰⁴

28.5. Ao definir os direitos exclusivos, o Artigo 28.1 estabelece indiretamente a noção do que é infração de direitos de patente. O Supremo Tribunal do Canadá, em *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser* (2004), decidiu que a infração ocorre quando um terceiro usa ou explora a invenção patenteada, se se trata de uma parte ou um componente de uma coisa efetivamente utilizada. Quando a invenção patenteada é usada com

“vista à produção ou a uma vantagem,” existe infração.¹²⁰⁵ Não há necessidade de que o titular da patente sofra uma perda direta – não é raro que, em razão de restrições regulatórias, os titulares de patentes não são autorizados a explorar suas invenções. Eles não deixam de ter, no entanto, direito à compensação por danos (ainda que não por perdas) se as suas patentes forem infringidas.

28.6. O direito de dizer ‘não’ dos titulares de patentes traduz-se no direito de obter preceitos cominatórios e a compensação por danos por parte dos tribunais. Os Artigos 44 e 45, no então, foram redigidos de maneira a refletir a possibilidade de que nem todas as infrações geram automaticamente esses dois remédios. Ambos os dispositivos começam com a frase “As autoridades judiciais terão o poder [...].” As autoridades judiciais devem ter o poder de, mas não são obrigadas a impor preceitos cominatórios e determinar o pagamento de compensação por danos em todos os casos de infração. Os preceitos, por exemplo, não devem ser concedidos se a cessação da infração trouxer um prejuízo injustificável e desproporcional ao público ou aos interesses legítimos de infrator. Isto

¹²⁰⁴ *Id.* parágrafo 7.33.

¹²⁰⁵ Supremo Tribunal do Canadá, *Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser*, 2004 SCC 34, disponível em www.canlii.org.

resulta da aplicação do princípio da equidade, tal como estabelecido pelo Artigo 41.1 do Acordo.¹²⁰⁶

28.7. O Artigo 28.1 não faz referência à infração indireta (chamada de infração contributiva na *common law*).¹²⁰⁷ Designar a infração indireta como uma causa independente de responsabilidade constitui, portanto, um

tema da lei nacional, e está sujeito às disposições do Artigo 1.1, o que significa que pode depender do sistema e da prática jurídicos de cada Membro. O mesmo se pode dizer da chamada “infração de patente dividida,” a qual ocorre quando mais de um infrator reproduzem porções da patente e, em conjunto, infringem a patente.¹²⁰⁸ No entanto, apesar da margem de liberdade dada aos Membros para identificar e incluir este tipo de atos dentro da esfera do direito exclusivo do titular, não deve dar origem à tolerância sistemática da infração. Essa tolerância, se vier a causar a repetição de atos de infração indireta ou dividida de modo a causar prejuízos sérios aos titulares, pode ser vista até como mais do que uma não violação, e sim como uma verdadeira violação do Artigo 28 em combinação com o Artigo 41.1.

28.8. Um outro tipo de direito tem vindo a ser acrescentado por alguns países àqueles componentes da exclusividade da patente a que o Artigo 28.1 se refere. Trata-se da possibilidade de o titular se opor ao registro pela ¹²⁰⁶ O princípio da equidade é específico da *common law* e está consignado explicitamente na Seção 283 da lei de patentes dos Estados Unidos. Segundo este princípio, um juiz não pode expedir injunções ou preceitos cominatórios sem antes pesar as implicações dessa medida sobre os legítimos interesses do autor e do réu, bem como sobre o interesse coletivo. Em outras palavras, o poder do juiz é discricionário. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos reafirmou a aplicação deste princípio no contexto das patentes em *eBay Inc v. MercExchange* 547 U.S. 388, 393 (2006).

¹²⁰⁷ De acordo com o Black’s Law Dictionary, a infração indireta é “a ajuda intencional de uma pessoa por outra com relação a fazer, vender ou usar uma

invenção patenteada ilegalmente.” BLACK’S LAW DICTIONARY (West Publ., 6a ed. abreviada, St. Paul, 1991). Uma definição mais completa, mas no mesmo sentido, encontra-se no art. 10(1) da lei alemã de patentes: “Uma patente terá também o efeito de que qualquer terceiro sem a autorização do titular será proibido de oferecer ou fornecer no território de aplicação desta lei a quaisquer outras pessoas, exceto aquelas autorizadas a usar a invenção patenteada, meios relativos a um elemento essencial da referida invenção para uso da invenção dentro do território de aplicação desta Lei, se esse terceiro sabe ou resulta óbvio das circunstâncias que esses meios são próprios ou destinados a uso da invenção.” Ver McDermott Will & Emery, *Divided Patent Infringement in Germany*,

21

de

março

de

2012,

em

www.mwe.com/files/Uploads/Documents/Pubs/Divided%20Patent%20Infringement%20in%20Germany.pdf (acessado em 4 de junho de 2015).

1208 *Id.*

autoridade sanitária de um medicamento coberto por uma patente em vigor, sem autorização desse titular, enquanto esta estiver em vigor. Dá-se a isto o nome de “patente linkage” – conexão de patente. No fundo, trata-se de uma espécie de proteção administrativa das patentes, pois enquanto elas estão em vigor, serão as próprias agências sanitárias que lhes darão

eficácia, negando autorização de comercialização para os produtos genéricos.1209/1210 Trata-se de uma medida que vai além do disposto no 1209 A conexão de patentes foi introduzida na lei norte-americana de patentes em 1984, através do Hatch-Waxman Act, Pub.-L. No. 98-417 (*Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*). Os Estados Unidos, por meio de negociações bilaterais, tem convencido alguns de seus parceiros comerciais a introduzir esse mecanismo em suas leis. Normas relativas ao *patent linkage* encontram-se, por exemplo, nos Tratados de Livre Comércio celebrados pelos EUA com o Chile, a Austrália, Cingapura, Jordânia, Marrocos, Bahrain, Omã, Colômbia, Perú e um grupo de países da América Central (El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica; a República Dominicana aderiu mais tarde a este mesmo acordo celebrado com os países centroamericanos). Também o projeto de *Trans Pacific Partnership* prevê o *patent linkage* (art. 18.51). Os textos dos TLCs firmados pelos EUA com seus parceiros estão disponíveis no website do Representante Comercial dos Estados Unidos <www.ustr.gov>. Disposições vinculando o registro de medicamentos com patentes estão também sendo introduzidas por outras vias de negociação comercial. Ver, por exemplo, o Relatório do Grupo de Trabalho sobre o Acesso do Cambodja [à OMC] (WT/ACC/KHM/21, de 15 de agosto de 2003), o qual reflete o compromisso de Cambodja de não conceder autorização de comercialização a qualquer produto farmacêutico ou agroquímico até ao fim da vigência de uma patente para esse produto, se o pedido de autorização não for feito pelo titular. *Id.* parágrafo 205. Ver tb. comentários ao Artigo 39.3, *infra*.

1210 Este aspecto foi mencionado pelo Tribunal Superior de Deli em Nova Deli, em *Bayer Corporation & Others v. UOI & Others*, WP(C) no. 7833/2008,

decisão de 18 de agosto de 2009. O tribunal indeferiu o pedido da Bayer para que proibisse o órgão encarregado do registro de produtos farmacêuticos (*Drugs Controller*) de registrar um produto genérico que infringia uma patente concedida à empresa pelo instituto nacional de patentes:

“[A conexão de patentes] veste as autoridades reguladoras, as quais são órgãos executivos preocupados apenas com questões de qualidade científica, eficácia e segurança, com poderes completamente novos, e em áreas em que não têm conhecimento, *i.e.*, o policiamento de direitos de patentes.

“[A conexão] transforma direitos de patentes, os quais são direitos privados de propriedade, e que dependem da diligência e no desejo do titular de exercê-los, em direitos públicos, cujo exercício depende de autoridades governamentais, as quais são financiadas com dinheiro público.”

Artigo 28 e que tem como consequência retardar o ingresso no mercado dos produtos genéricos. Do ponto de vista do titular, a vantagem da conexão é clara: um eventual infrator da patente será responsável não só pela infração mas também pela violação das normas que regulamentam a comercialização do produto. As sanções, portanto, serão mais severas – a retirada do produto genérico do mercado poderá dar-se até pela iniciativa da agência reguladora, já que esse produto terá sido comercializado sem a autorização administrativa. Do lado do fabricante de genéricos, a conexão impede-o de recorrer à exceção aos direitos conferidos que foi examinada (e aprovada) na disputa *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* – a possibilidade de antecipar a

produção e os testes do produto patenteado antes do expiração da vigência da patente com o fim exclusivo de antecipar a obtenção da autorização de comercialização (a chamada exceção *Bolar*).¹²¹¹ A conexão de patentes torna também impossível para os fabricantes de genéricos assumirem riscos calculados e iniciarem a fabricação e a venda de produtos patenteados de forma consciente, intencional, confiantes da invalidade ou anulabilidade das patentes em questão.

28.9. A conexão de patentes tem sido adotada por alguns Membros da OMC em exclusiva associação com a autorização de comercialização de patentes farmacêuticas. Porque a conexão dá aos titulares mais direitos do que aqueles reconhecidos pelo Artigo 28, constitui proteção mais ampla do que a exigida pelo Acordo. A conexão, portanto, nos termos do Artigo 1.1, não pode contrariar as disposições do Acordo, incluindo as do Artigo 27.1. Em outras palavras, a conexão deve ser estendida a todos os produtos cuja comercialização dependa da aprovação prévia das autoridades governamentais, nomeadamente os produtos agroquímicos, cosméticos, certos alimentos, equipamentos de segurança, etc.¹²¹²

28.10. Um grupo de países em desenvolvimento sugeriu ao Conselho para TRIPS que, em vista da ausência da palavra “exportar” no Artigo 28, o direito de impedir terceiros de exportar produtos patenteados ou fabricados com o processo patenteado não faria parte dos direitos exclusivos do titular.¹²¹³ Esta ideia pode não estar incorreta se os produtos foram legitimamente adquiridos no território nacional e

Id. parágrafo 44. O tribunal concluiu que a lei de patentes da Índia não prevê a conexão de patentes. Este acórdão está disponível no website dos Tribunais

Distritais da Índia, em <lobis.nic.in>.

1211 No acórdão proferido no caso *Bayer Corporation & Others v. UOI & Others* (ver nota anterior), o Tribunal Superior de Deli fez esta mesma observação. *Id.*

1212 O mesmo comentário feito na nota anterior pode ser repetido aqui. *Id.*

1213 Ver IP/C/W/355, de 24 de junho de 2002, p. 4. No mesmo sentido, ver Daya Shanker, *The Paragraph 6 Solution of the Doha Declaration and Export Under the TRIPS Agreement*, 3 J. World Int. Prop. 365 (2004).

exportados depois. Nesse caso o direito de exportar pelo terceiro decorreria da exaustão nacional. Mas se o exportador fabrica os produtos sem autorização do titular para depois exportá-los, a patente é violada em razão da fabricação desautorizada do produto. A fabricação desautorizada não se torna lícita por causa da intenção de exportar. Por isso o Artigo 28 não necessitava de sequer mencionar o ato de exportar.

2.

Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por sucessão e o de efetuar contratos de licença.

28.11. O disposto no parágrafo 2o do Artigo 28 é corolário do que dispõe o parágrafo 1o: quem tem o direito de dizer ‘não’ tem também o direito de dizer ‘sim.’ No entanto, este dispositivo já foi entendido como dizendo mais do que isso. Ele valeria como uma proibição contra a interferência das autoridades na liberdade dos titulares de patentes de as licenciarem. Esta foi a ideia levantada pelos Estados Unidos por meio de perguntas formuladas à Holanda e à Grécia, por ocasião da revisão da legislação destes países.¹²¹⁴ No entanto, não é isto o que o Artigo 28.2 quer dizer. O tema da supervisão de cláusulas contratuais em contratos de licença é coberto pelo Artigo 40, o qual não se opõe a medidas visando evitar as cláusulas anticompetitivas (mas sujeita essas cláusulas ao critério das não violações, uma vez levantada a moratória, a exemplo do que ocorre no Artigo 8o). Portanto, o Artigo 28.2 apenas impede a tomada de medidas que sirvam de obstáculos ou restrições injustificáveis ao exercício do direito de dizer ‘sim’ e que não tenham a ver com o controle de práticas anticompetitivas. Neste sentido, determinadas formalidades impostas aos contratos de licença e de cessão não estão em conflito com a liberdade dos titulares de licenciar e ceder suas patentes, nomeadamente as que impõem que os contratos sejam celebrados por escrito, e que determinam o seu registro para conhecimento de terceiros, sobretudo os relativos à cessão e ao licenciamento exclusivos. Também é admissível que a possibilidade de

licenciados a título não exclusivo de exercer direitos de patentes contra

terceiros dependa da formalidade do registro do contrato.

1214 Ver IP/Q3/NLD/1, de 22 de outubro de 1997, p. 4 e IP/Q3/GRC/1, de 25 de junho de 1998, p. 7.

Artigo 29

Condições para os Requerentes de Patente

1.

Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária¹²¹⁵ do pedido.

1. A CONDIÇÃO DA DIVULGAÇÃO SUFICIENTE DA INVENÇÃO

29.1. A divulgação suficiente da invenção é obrigatória – trata-se de uma condição (formal) de patenteabilidade e não de um mero requisito. A sanção pela falta de divulgação da invenção de uma maneira suficientemente clara (designada em inglês como *enabling disclosure*) é a recusa da concessão da patente ou a sua invalidação. A divulgação suficiente é um componente crucial da função das patentes para a disseminação de tecnologia, a que se refere o Artigo 7o. Trata-se também de uma condição essencial para examinar a novidade, o passo inventivo e a aplicabilidade industrial das invenções. A condição da divulgação é, portanto, atendida, quando a invenção é descrita de maneira a permitir a sua compreensão por terceiros. Uma descrição que omite elementos essenciais da invenção é inaceitável. Mas uma descrição que vai além das características da invenção e contém uma grande quantidade de informação desnecessária, de modo que, em vez

¹²¹⁵ A utilização desta expressão “data prioritária do pedido” revela que, muito

provavelmente, a tradução do Acordo TRIPS não foi revista por um especialista em direito de propriedade intelectual. Com efeito, a expressão não tem qualquer significado. A expressão correta é, como o mesmo dispositivo diz, “data de prioridade” (isto é, a data do primeiro depósito regular feito em um outro membro ou da União de Paris ou da OMC). A profusão de erros na tradução brasileira do Acordo TRIPS foi provavelmente consequência da pressa na sua promulgação. A razão dessa pressa é que o Acordo tinha que ser promulgado e publicado antes de 31 de dezembro de 1994. Se começasse a produzir efeitos depois, o Brasil perdia a oportunidade de aparecer como Membro fundador da OMC e teria que passar por um processo de admissão para entrar depois.

de esclarecer como se pode aplicar a invenção, só cria confusão, é igualmente inaceitável.¹²¹⁶

29.2.

A condição da divulgação pode ser atendida de maneiras diferentes, dependendo da natureza da invenção. Invenções mecânicas e químicas, relativas tanto a processos quanto a produtos, em geral são suficientemente divulgadas através de sua descrição. Mas há invenções cuja descrição é muito difícil. É o caso dos microorganismos, por exemplo. De maneira a resolver este problema, adotou-se o Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para os Fins de Procedimento de Patentes, de modo a permitir o depósito de microorganismos (bem como de outros materiais biológicos similares, como linhas de células humanas) numa das várias Autoridades Depositárias Internacionais reconhecidas. Esse depósito é considerado como cumprimento do requisito da divulgação. Da mesma

maneira, a lei de patentes dos Estados Unidos aceita que a divulgação de invenções relativas a plantas para os fins do procedimento de patentes de plantas seja feita mediante uma descrição “tão completa ququanto for razoavelmente possível” (35 U.S.C. § 161) – admitindo, portanto, que uma descrição completa de uma invenção nesse campo é impossível.

29.3. O requisito da divulgação suficiente obedece a dois critérios:

razoabilidade e função. Segundo o critério da razoabilidade, os solicitantes de patentes não são obrigados a descrever em detalhe a técnica necessária para colocar a invenção em prática, mas tão somente a comunicar a informação necessária para esse fim. A prática seguida na divulgação é bem caracterizada pelo adágio francês “à un bon entendeur, un demi mot suffit.” Deste modo, não se exige dos requerentes uma completa descrição da tecnologia associada à invenção, quando essa descrição não é razoavelmente necessária e se pode assumir que um técnico habilitado normalmente está de posse dessa informação. Quando se trata de produtos, a razoabilidade da quantidade de matéria a descrever não é, em princípio, tema de preocupação. Mas quando se trata de processos, a tarefa de descrevê-los “de modo suficientemente claro e completo” é bem mais complicada, pois muitas vezes os pedidos de patente de processos referem-se a apenas uma parte importante de um conceito tecnológico mais vasto. Por razões de ordem prática, admite-se que o inventor omita informação que os técnicos habilitados no assunto devem conhecer. Por isso, “meia palavra” basta-lhes. No entanto, a noção de “técnico habilitado” deve ser proporcional ao nível médio de

1216 Mais do que a mera “divulgação” do invento, o dispositivo exige a sua

“descrição.” Não há ambiguidade quanto a isto, pois a “divulgação” deve ser feita de modo a que o técnico qualificado que a ler possa aprender a colocar o invento em funcionamento.

educação do país em que a patente é solicitada. O Artigo 29.1 deve referir-se às realidades técnicas de cada Membro da OMC (do mesmo modo que o Artigo 1.1 se refere ao sistema e à prática jurídicos de cada Membro). O nível de habilitação dos técnicos nos temas cobertos pelos pedidos de patentes varia consideravelmente de Membro para Membro. Assim, os pedidos de patente que oferecem uma divulgação razoavelmente suficiente num país desenvolvido podem não atender esse mesmo requisito num país em desenvolvimento – em que o nível geral dos técnicos habilitados não permite que estes assumam a mesma quantidade de informação omitida que um técnico equivalente num país desenvolvido assumiria. Este fato reduz muito o valor do sistema de patentes como fonte de disseminação tecnológica entre países em estágios diferentes de desenvolvimento tecnológico.¹²¹⁷

29.4.

O segundo critério é relativo à função da condição da divulgação. O Artigo 29.1 dispõe que a divulgação deve suficientemente clara e completa “para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la.” O objetivo da divulgação suficiente é mais do que permitir que os técnicos habilitados *compreendam* a invenção, mas também – e sobretudo – que eles *realizem* a invenção, isto é, que a ponham em prática. A consequência do texto do Artigo 29.1 é que a informação contida nos documentos do pedido de patente, em combinação com o

conhecimento que uma pessoa habilitada deve assumidamente ter, deveria ser suficiente para permitir que uma pessoa habilitada pusesse a invenção em prática sem necessidade de fazer engenharia reversa e recorrer a experiências desnecessárias.

29.5. Trata-se de um nível elevado de exigência quanto à qualidade da divulgação. Uma coisa é descrever uma invenção de maneira suficiente para outras pessoas entenderem o conceito inventivo. Mas uma coisa diferente (e muito mais complicada) é descrever essa invenção de maneira que um terceiro com normal habilitação a coloque em prática.¹²¹⁸ Um examinador rigoroso deveria portanto exigir a descrição ¹²¹⁷ Nada no Acordo TRIPS impede que os examinadores em países menos desenvolvidos exijam que os depositantes complementem os relatórios descritivos de pedidos reivindicando a prioridade com informações adicionais. Os Membros podem estabelecer este requisito na lei de patentes ou em guias de exames de pedidos de patentes. Mas, claro, se, por um lado, a medida ajudaria os examinadores a fazerem análises mais cuidadosas dos pedidos (bem como daria mais informação sobre as invenções para terceiros), por outro ela tornaria o processamento dos pedidos mais complexo.

¹²¹⁸ Esta distinção foi feita pelo Tribunal de Recursos da Inglaterra e de Gales (Divisão Civil), em *Schlumberger Holdings Ltd. v. Electromagnetic Geoservices AS*,

[2010]

EWCA

Civ

819,

disponível

em

<www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2010/819.html>.

do *know how* necessário para aplicar a invenção. Isto pode ser uma

exigência excessivamente onerosa, mas resulta do texto do Artigo

29.1.1219 O emprego da palavra “realizá-la” pode ter implicações práticas

sérias, pois a omissão no pedido de um elemento sem o qual a invenção

não pode ser colocada em prática é suficiente para levar ao indeferimento

do pedido ou à invalidação da patente. O Brasil já adotou este

entendimento. O parágrafo 1o do art. 5o do Decreto no. 3.201/99, com a

redação que lhe deu o Decreto no. 4.830/03, que trata de licenças

compulsórias por motivos de emergência nacional ou interesse público,

diz que

“O ato de concessão da licença compulsória poderá também

estabelecer a obrigação de o titular transmitir as informações

necessárias e suficientes à efetiva reprodução do objeto

protegido e os demais aspectos técnicos aplicáveis ao caso em

espécie, observando-se, na negativa, o disposto no art. 24 e no

Título I, Capítulo VI, da Lei no. 9.279.”1220/1221

Em outras palavras, no caso de uma licença compulsória ser concedida

para atender uma situação de emergência nacional, se o concessionário

necessitar de adquirir conhecimentos não divulgados que estão sob o

controle do titular, este deverá transmitir esses conhecimentos àquele sob

pena de invalidação da patente por motivo de descrição insuficiente.

Trata-se de uma perspectiva pouco comum (e muito rigorosa) do

requisito da divulgação, mas não é incompatível com o Artigo 29.1. No entanto, a obrigação de fornecer informações adicionais não deve beneficiar apenas o concessionário da licença. Afinal, trata-se do requisito da informação, o qual é adotado para benefício de toda a sociedade. Portanto, essas informações deveriam ser incluídas na carta-patente, por meio de termo aditivo.

29.6.

Mas, por outro lado, a condição da divulgação não pode ultrapassar a invenção reivindicada, e por isso não pode abranger matéria que não será compreendida pela patente. Por exemplo, se um pedido de

1219 O Artigo 29.1 tomou linguagem emprestada do Artigo 5º do PCT:

“A descrição deve divulgar a invenção de maneira suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la.”

1220 O Decreto no. 6.108/07, que determinou o licenciamento compulsório de duas patentes relativas ao ingrediente efavirenz dispôs neste sentido (art. 3º).

Curiosamente, o parágrafo único desse dispositivo assegurava a proteção da informação que a titular fornecesse contra a divulgação. Trata-se de um desvirtuamento do sentido e da finalidade da divulgação da invenção. A informação necessária para colocar a invenção em prática deve ser colocada à disposição do público, e não mantida em sigilo.

1221 A Lei de Patentes e Marcas do México, de 1976, continha a mesma disposição.

patente reivindica um produto, não seria apropriado exigir que o depositante submeta informação sobre o processo de fabricação desse produto, se este processo constitui uma técnica independente ou separada

(por exemplo, se o mesmo processo pode ser utilizado para fabricar outros produtos).¹²²² Neste caso, a regra da unidade inventiva opera a favor do requerente, e impede que se exija dele a descrição do processo.

2. O REQUISITO DA INDICAÇÃO DO MELHOR MÉTODO

29.7. O requisito da indicação do melhor método de realizar a invenção é opcional, uma vez que não é rigorosamente necessário para entender a invenção. Aliás, nem foi por esta razão que ele começou a ser adotado.

O conhecimento de um método “melhor” (se acaso houver mais do que um) de colocar a invenção em prática simplesmente comprova que o inventor não está pedindo uma patente para um conceito abstrato, uma mera ideia, mas sim para algo prático, concreto, útil. Os Membros da OMC podem tornar este requisito obrigatório no plano nacional. Este requisito é associado à data do depósito ou à data da prioridade. Durante o processamento do pedido, é possível que o depositante venha a aprender novas maneiras mais eficazes de pôr a invenção em prática. Mas ele não tem obrigação de alterar o pedido para fazer menção a estes novos métodos.

29.8.

Assume-se que o melhor método é conhecido pelo *inventor*, e não pelo *requerente*.¹²²³ Esta escolha de palavras não se deveu ao acaso.

Os negociadores do Acordo reconheceram que na grande maioria dos casos, exceto nos Estados Unidos, onde prevalece uma ficção jurídica de exigir que o pedido seja formulado pelos inventores,¹²²⁴ os inventores e

¹²²² Antes de ser alterada, a Seção 112 da lei de patentes dos Estados Unidos também exigia a descrição do processo de fabricar e usar o produto reivindicado:

“A especificação deverá conter uma descrição escrita da invenção, e da maneira e processo de fazê-la e de usá-la [...]”

Este dispositivo foi alterado pelo *American Invents Act* (AIA), of 2011. A descrição do processo de fabricar um produto reivindicado já não é exigido (para os pedidos depositados depois de 16 de setembro de 2012).

1223 Também aqui o tradutor brasileiro do Acordo TRIPS cometeu um erro. Pela razão aqui exposta, as três versões oficiais do Acordo (em inglês, espanhol e francês) atribuem o conhecimento do melhor método ao inventor, e não ao requerente.

1224 Mas também nos EUA, as patentes são, na sua grande maioria, concedidas a favor de pessoas jurídicas. O que ocorre é que, logo após o pedido ser depositado, quase invariavelmente os inventores cedem suas invenções – e o direito de prosseguir os respectivos pedidos de patente – a pessoas jurídicas, designadamente seus empregadores.

os requerentes de patentes não são a mesma entidade. Na sua esmagadora maioria, os inventores cedem o seu direito de requerer patentes a pessoas jurídicas, normalmente seus empregadores. É interessante notar que o Artigo 29.1 contém a única referência ao inventor em todo o Acordo TRIPS. E, mais uma vez, não se trata de acidente. O Acordo TRIPS não cuida dos *inventores* e sim das *invenções* bem como dos interesses dos *investidores* sobre esses ativos.¹²²⁵ Trata-se de coerência do Acordo, afinal, pois este corresponde a um mundo de mercado globalizado: um mundo de inventores sem nome e de comerciantes sem rosto.

3. O REQUISITO DA INDICAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS GENÉTICOS E DO CONSENTIMENTO PRÉVIO INFORMADO

29.9. Nos últimos anos países ricos em biodiversidade têm insistido que o sistema multilateral de patentes deveria ser modificado de modo a permitir que as leis nacionais introduzam um novo requisito formal da indicação da origem dos recursos genéticos e do consentimento prévio informado relativo ao uso de conhecimentos tradicionais nos pedidos de patente (doravante designado simplesmente como “requisito RG/CT”).¹²²⁶ Este requisito tem um único objetivo: ajudar os países ricos em biodiversidade a verificar o acesso e o cumprimento da obrigação legal ou contratual de compartilhar os benefícios decorrentes do uso comercial de recursos genéticos e/ou de conhecimentos tradicionais a ele associados, nos termos da recomendação que estabelecem os Artigos 8(j)

¹²²⁵ Ver WIPO/GRTKF/IC/2/9, de 3 de dezembro de 2001:

“[...] o direito de patentes não trata necessariamente da proteção dos *inventores*, e sim da apropriação das *invenções*. Do mesmo modo, o direito de autor, especialmente no contexto do Acordo TRIPS, não cuida da proteção dos *autores*, e sim da apropriação das *obras*.”

Id. parágrafo 24. Este documento da OMPI explica que a proteção dos inventores e dos autores é geralmente objeto dos direitos de contrato e do trabalho, e não da propriedade intelectual.

¹²²⁶ Uma análise profunda e detalhada do Requisito RG/CT encontra-se em *WIPO Technical Study on Patent Disclosure Requirements Related to Genetic Resources and Traditional Knowledge* (Publicação da OMPI no. 786 (E)).

Recentemente, um requisito parecido foi proposto pelo Grupo Africano com relação ao registro de desenhos industriais, com o objetivo de evitar a apropriação (que o Grupo considera ilícita) de formas tradicionais da cultura

africana. Esta proposta foi feita no contexto do projeto de Tratado sobre o Direito dos Desenhos (*Design Law Treaty*) que a OMPI atualmente discute. Ver SCT/33/6 Prov., de 30 de abril de 2015, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, 33a sessão, 16 a 20 de março de 2015, *Draft Report*, p. 4.

e 15.7 da CDB.1227 Este tema tem estado na agenda do Conselho para TRIPS desde 1999, quando as discussões sobre a revisão das disposições do Artigo 27.3(b) começaram.1228 Desde então a proposta mais relevante suscitada nos debates foi a de alterar o Artigo 29, mediante a adoção de um novo requisito formal de patenteabilidade (Artigo 29 *bis*).1229

1227 O Artigo 8(j) da CDB dispõe:

“Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso:

“[...]

“(j) Em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas.”

O Artigo 15.7 da CDB dispõe:

“Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas,

administrativas ou políticas, conforme o caso e em conformidade com os arts. 16 e 19 e, quando necessário, mediante o mecanismo financeiro estabelecido pelos arts. 20 e 21, para compartilhar de forma justa e equitativa os resultados da pesquisa e do desenvolvimento de recursos genéticos e os benefícios derivados de sua utilização comercial e de outra natureza com a Parte Contratante provedora desses recursos.

Essa partilha deve dar-se de comum acordo.”

1228 A citação de todos os documentos, propostas e notas produzidos no Conselho para TRIPS levaria a uma longuíssima nota de rodapé. Para um completo (mas já ultrapassado) resumo das posições dos Membros a este respeito, ver as três notas elaboradas pela Secretaria da OMC: *The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on Biological Diversity – Summary of Issues Raised and Points Made – Note by the Secretariat*, IP/C/W/368/Rev.1, de 8 de fevereiro de 2006, e Corr.1, de 9 de março de 2006, *Review of the Provisions of Article 27.3(b) – Summary of Issues Raised and Points Made – Note by the Secretariat*, IP/C/W/369/Rev.1, de 9 de março de 2006, e *The Protection of Traditional Knowledge and Folklore – Summary of Issues Raised and Points Made – Note by the Secretariat*, IP/C/W/370/Rev.1, de 9 de março de 2006. Em 2013 não houve consenso no Conselho para TRIPS com relação a um pedido para atualizar estas notas. Ver IP/C/M/71, de 12 de fevereiro de 2013, e IP/C/M/72, de 13 de maio de 2013. Este tema – aparentemente inócuo – continuava, dois anos mais tarde, sendo objeto de debates no Conselho para TRIPS. (ver IP/C/M/78, de 4 de março de 2015, p. 4), sem que se chegasse a um acordo até hoje.

1229 Ver *Draft Decision to Enhance Mutual Supportiveness between the TRIPS*

29.10. Esta proposta teve eventualmente o mérito de reintroduzir este tema no Conselho para TRIPS. Antes disso, com o insucesso das negociações de Doha, em cujo contexto os proponentes do requisito RG/CT o haviam associado com as negociações sobre indicações geográficas, mantendo assim o tema vinculado à agricultura (e ganhando assim o apoio dos Membros particularmente interessados neste tópico, como a União Europeia), as discussões relativas à CDB tinham praticamente desaparecido. Uma vez reintroduzido o tema, o Conselho para TRIPS tem dedicado bastante tempo às intervenções dos Membros sobre a necessidade de se aceitar o requisito RG/CT. No entanto, o mesmo bloqueio que se observa no Comitê Intergovernamental da OMPI (o IGC), como países claramente entricheirados em posições irreduzíveis, também se observa no Conselho para TRIPS. As atas das reuniões do Conselho mostram isto. De um lado, o Brasil, Cuba, o Paquistão, a Nigéria, e muitos outros países em desenvolvimento Membros da OMC insistem na necessidade do requisito. De outro, o Japão e os Estados Unidos insistem que o requisito não é necessário. Outros Membros, igualmente relutantes em aceitá-lo, como o Canadá e a Austrália, preferem que o tema seja deixado para o IGC.¹²³⁰ Como assinalado acima, na última reunião do Conselho para TRIPS, não houve qualquer intervenção dos Membros a este respeito, o que parece revelar que o tema, por enquanto, está esgotado – até que na OMPI algo ocorra (o que é improvável, pelo menos no curto e médio prazos).¹²³¹

29.11. Alguns Membros da OMC adotaram o requisito RG/CT sem

esperar pela aprovação do Artigo 29 *bis*. Alguns introduziram o requisito

nas

suas

leis

nacionais

como

uma

condição

formal

de

patenteabilidade.¹²³² Outros Membros adotaram o requisito, mas não

Brazil, China, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Peru, Thailand, the ACP

Group, and the African Group, TN/C/W/59, de 19 de abril de 2011. Ver tb.

Response to Questions Raised on the Draft Amendment to TRIPS – Article 29bis,

IP/C/W/475, de 26 de julho de 2006.

¹²³⁰ Ver IP/C/M/71, de 12 de fevereiro de 2013, e IP/C/M/72, de 13 de maio de

2013.

1231 Ver, *supra*, nota 1199 e texto correspondente.

1232 Foi o caso do Brasil. Ver o art. 31 da Med. Provisória no. 2.186/01, confirmado pelo art. 38 da Lei no. 13.123/15. A Medida Provisória foi revogada pela Lei 13.123, de 20 de maio de 2015, que substituiu o sistema de autorização de acesso à biodiversidade por um regime geral de cadastro (a autorização ainda é necessária quando se trate de áreas de acesso restrito da União). Segundo este novo regime, o requisito de divulgação desapareceu, mas continuam a haver normas de proteção da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado. A lei, entretanto, inclui uma norma de direito intertemporal. Dispõe o art. 38, § 4o:

como condição – isto é, se descumprido, a concessão ou validade da patente não será afetada, mas poderá haver cobrança de multas. O problema com o primeiro critério é que ele é incompatível com o Acordo TRIPS. A razão é que, nos termos do Artigo 62.1 do Acordo, requisitos formais adicionais àqueles que são estabelecidos pelo Acordo e pela Convenção de Paris devem ser razoáveis. A palavra “razoáveis” significa uma certa medida de adequação aos objetivos que se quer alcançar.

Enquanto o requisito do pagamento de taxas pelo processamento do pedido parece ser razoável, a obrigação de atender um complicado requisito da divulgação da origem dos recursos genéticos, na ausência de um contrato formal de acesso, de forma a atender as disposições de um tratado – a CDB – que está fora da jurisdição da OMC, e ao qual alguns Membros da OMC não podem aderir porque não são Estados, não parece

ser razoável. Além disso, o Artigo 16 da CDB prevê que o cumprimento da Convenção está sujeita à observância dos tratados internacionais relativos à propriedade intelectual. Em outras palavras, deveria ser o acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais que deveria atender os ditames da proteção da propriedade intelectual, e não o contrário. O inconveniente do segundo critério é que pode não ser eficaz. A dificuldade em medir as perdas decorrentes da violação de leis sobre o acesso a recursos genéticos pode ser um obstáculo à adoção de sanções proporcionadas e dissuasoras.

2.

Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.

29.12. O parágrafo 2o do Artigo 29 corresponde a uma prática que antes do Acordo havia já sido adotada por vários países em desenvolvimento.¹²³³ Ao requerer que os depositantes de patentes “Para fins de regularização no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI dos pedidos de patentes depositados durante a vigência da [Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001](#), o requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de autorização de que trata este artigo.”

É interessante notar que este dispositivo só se refere à regularização de pedidos de patente, o que parece estabelecer uma interpretação restritiva da Medida Provisória, a qual não fazia exceções aos títulos de propriedade industrial sujeitos à observância do requisito.

¹²³³ Por exemplo, o Artigo 20 do Código da Propriedade Industrial de 1971 continha esta medida. No mesmo sentido, a Seção 8 da Lei de Patentes da Índia. Num acórdão de 2009, o Superior Tribunal de Deli, em *Chemtura Corporation v. Union of India & Ors*, entendeu que o descumprimento da obrigação de apresentem informação relativa aos resultados dos pedidos de patentes feitos para a mesma invenção em outros países, os países em desenvolvimento (e não só – este requisito pode ser aplicado por qualquer Membro) estão na prática obtendo assistência de outras

agências nacionais de patentes que já tenham feito buscas e examinado essa invenção. Em princípio, a exigência será feita aos pedidos formulados com reivindicação de prioridade estrangeira – originários, portanto, do exterior. Pode haver aqui uma ofensa ao princípio do tratamento nacional se a lei não impuser o mesmo requisito aos pedidos de origem nacional e que venham também a ser solicitados no exterior. De qualquer modo, será difícil monitorar o cumprimento do requisito. Assim como será difícil fazê-lo cumprir quando os pedidos forem depositados sem reivindicação da prioridade.

29.13. O Artigo 29.2 não se refere a informação relativa a ações judiciais no exterior. Não é que uma exigência neste sentido fosse incompatível com o Acordo, mas só se as decisões judiciais estrangeiras se limitassem a examinar o cumprimento das condições de patenteabilidade a que o Artigo 27.1 se refere. Por outro lado, os exames de pedidos de patente feitos pelas agências de patentes nos diferentes países seguem padrões muito próximos, ainda que os critérios, os instrumentos e o rigor possam ser diferentes. Mas exames da validade de patentes levados a cabo por peritos judiciais e reconhecidos por juízes estão longe de ser harmonizados. Ainda assim poderia haver alguma utilidade em pedir essa informação.

29.14. O Artigo 29.2 é compatível com a regra da independência das patentes, tal como estabelecido pelo Artigo 4 *bis* da Convenção de Paris. A independência não diz respeito ao processamento de pedidos de patentes nem à avaliação das condições de patenteabilidade, e sim à separação dos direitos concedidos em diferentes jurisdições.

informar sobre resultados de pedidos de patentes para a mesma invenção em outros países, à luz das Seções 8(1)(b) e 8(2) da Lei leva à “aplicação *prima facie*” do motivo para a revogação da patente, de acordo com a Seção 64(1)(m).

Decisão

de

28

de

agosto

de

2009,

disponível

em

<www.indiankanoon.org/doc/222283/>.

Artigo 30

Exceções aos Direitos Conferidos

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

30.1. Ficou dito na Introdução que as palavras “exceções” e “limitações” não são sinônimas. Exceções são fatores que reduzem o direito de oposição apenas contra *certos* atos de infração, e portanto não afetam a totalidade dos direitos. As limitações são fatores que afetam os direitos integralmente, e portanto levam à perda da possibilidade de oposição do

direito contra *todos* os atos de infração. Trata-se de uma distinção importante, porque, quanto a formulações gerais, o Acordo TRIPS só admite limitações dos direitos conferidos com relação aos direitos de autor (Artigo 13). Com relação aos outros direitos de propriedade intelectual, ainda no que respeita a formulações generalizadas, o Acordo não admite limitações, apenas exceções (marcas, Artigo 17; desenhos industriais, Artigo 26.2; e patentes, Artigo 30).¹²³⁴ Isto significa que os Membros da OMC não têm liberdade para criar novas limitações aos direitos de patente, de desenhos industriais e de marcas, além daquelas que são especificamente mencionadas. Por exemplo, os Membros não podem adotar exclusões à patenteabilidade além daquelas autorizadas pelo Artigo 27. E também não podem reduzir o período de proteção além do limite mínimo estabelecido pelo Artigo 33.

30.2. O relatório do Grupo Especial na controvérsia *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* ¹²³⁵ contém uma interpretação ¹²³⁴ Nas áreas das indicações geográficas e das topografias de circuitos integrados, o Acordo não contém uma forma generalizada de exceções. Estas são precisamente definidas pelo Acordo. Quanto às patentes, além das exceções autorizadas de um modo geral pelo Artigo 30, existem as exceções da exaustão (Artigo 6o) e das licenças compulsórias. As limitações aos direitos de patente encontram-se no Artigo 27 (exclusões da patenteabilidade) e no Artigo 33 (vigência).

¹²³⁵ *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, *supra* nota 62. Nos comentários que se seguem, este Relatório será designado como “Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos.”

detalhada do Artigo 30 e do teste dos três passos que ele estabelece.¹²³⁶

Essa controvérsia foi causada por uma queixa formulada pelas CE contra dois dispositivos da Lei de Patentes do Canadá. Um desses dispositivos autorizava terceiros, sem a permissão do titular, “a fazer, construir, usar ou vender a invenção patenteada apenas para usos razoavelmente relacionados¹²³⁷ com o desenvolvimento e a apresentação de informação

¹²³⁶ Um outro Grupo Especial, em *United States – Section 110(5) of the US Copyright Act*, WT/DS160/R, de 15 de junho de 2000 (Relatório do Grupo Especial adotado em 27 de julho de 2000 2000), analisou o teste dos três passos do Artigo 13 do Acordo TRIPS. Nos comentários que se seguem este Grupo Especial será designado como “Grupo Especial sobre a Seção 110(5)”. Ainda que os três passos do Artigo 13 não sejam exatamente idênticos aos do Artigo 31, as conclusões deste Grupo Especial não deixam de ser úteis para entender o Artigo 30, uma vez que ambos os dispositivos têm a mesma origem: o Artigo 9.2 da Convenção de Berna. O Artigo 9.2 prevê:

“Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.”

A principal diferença entre o Artigo 9.2 da Convenção de Berna e o Artigo 13 do Acordo TRIPS é que o primeiro só se aplica ao direito de reprodução, enquanto o segundo “não contém nenhuma limitação expressa em termos de categorias de direitos de autor aos quais pode aplicar-se.” Relatório do Grupo Especial sobre a Seção 110(5), parágrafo 6.74. Ao contrário da Convenção de Berna, a Convenção de Paris não continha um dispositivo semelhante. Mas há uma explicação lógica

para esta omissão: como se explicou acima, a Convenção de Paris não previa níveis substantivos mínimos de proteção para as patentes (fora a exceção das licenças compulsórias), e por isso não havia necessidade de incluir nela uma cláusula geral relativa às exceções.

1237 A expressão “apenas para usos razoavelmente relacionados,” que também consta da Lei Federal sobre Alimentos, Medicamentos e Cosméticos (*Federal Food, Drug, and Cosmetic Act*), de 1938, e incorporada à lei de patentes dos Estados Unidos (35 U.S.C. §271(e)(1)), foi interpretada pelo Supremo Tribunal daquele país em *Merck KGaA v. Integra Lifesciences I Ltd.* , 545 U.S. 193 (2005) como abrangendo o uso para a produção de dados que, mais tarde, foram considerados como não relevantes para a obtenção da autorização de comercialização. O Tribunal afirmou:

“Adequadamente interpretado, [a Seção] §271(e)(1) deixa um espaço adequado para a experimentação e o insucesso na estrada que leva à aprovação regulamentar. Pelo menos quando o fabricante de medicamentos tem uma base razoável para acreditar que um composto patenteado pode operar, por meio de um processo biológico especial, de modo a produzir um efeito fisiológico especial, e usar esse composto em pesquisa que, se exitosa, seria apropriado incluir numa submissão à FDA [Food and Drug Administration], esse uso é exigida” com o objetivo de obter a autorização de comercialização regulamentar (trata-se da chamada “exceção da revisão regulamentar,”

Seção 55.2(1)).1238 O outro dispositivo autorizava os terceiros a “fabricar e armazenar artigos com o objetivo de venda após a data do fim da vigência da patente” (a chamada “exceção de estocagem,” Seção

55.2(2)). Os terceiros podiam fabricar e estocar o produto patenteado durante um período de seis meses antes do fim da vigência da patente.¹²³⁹ ‘razoavelmente relacionado’ com o ‘desenvolvimento e submissão de informação’^{luz} [...] da lei federal.”

Merck, id. p. 207.

¹²³⁸ Esta exceção é geralmente conhecida como a “exceção Bolar.” O nome desta exceção vem de uma das partes envolvidas numa demanda judicial entre uma empresa farmacêutica de pesquisas e um fabricante de genéricos sobre uma alegada infração de patente. O caso foi *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858 (CAFC, 1984). A empresa Roche Products Inc., uma companhia farmacêutica suíça de pesquisas, detinha uma patente norte-americana sobre um ingrediente ativo (flurazepam hcl) que era usado na composição de um sonífero comercializado com a marca Dalmane. Porque a patente estava quase no fim de sua vigência, a Bolar importou 5 quilos do ingrediente e começou os preparativos para obter a aprovação de comercialização da versão genérica junto da FDA. A Roche pediu ao Tribunal Distrital do Distrito de Nova Jérsei que determinasse à Bolar que parasse de utilizar o seu ingrediente ativo patenteado para qualquer fim durante a vigência da patente. O Tribunal Distrital concordou e concedeu a ordem. Em recurso, o Tribunal de Recursos para o Circuito Federal admitiu que havia questões fundamentais de política pública envolvidas na demanda, além da boa-fé da Bolar, a qual havia informado a Roche da sua atividade e havia também obedecido à ordem do tribunal de 1ª instância. Mas, com muita relutância, o tribunal concluiu que a patente havia sido efetivamente infringida, porque não havia exceção legal para o uso que a Bolar queria dar ao ingrediente patenteado.

No entanto o tribunal negou conceder uma medida cautelar, e devolveu o caso ao Tribunal Distrital para que este, em vista do interesse público em jogo, decidisse qual o remédio mais apropriado a adotar naquele contexto particular. Foi em consequência deste caso, sobre o qual muito se escreveu, que o Congresso dos EUA alterou a lei de patentes e introduziu o sistema de aprovação de medicamentos através da lei chamada de *Hatch-Waxman Act* ou Lei sobre a Concorrência de Preços de Medicamentos e Restauração da Vigência de Patentes (*Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act*), de 1984, a qual, além de introduzir a exceção Bolar, fez outras alterações ao sistema de patentes e adotou o atual sistema de proteção de dados de testes, incluindo o mecanismo chamado de *patent linkage*.

1239 Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafos 7.2 e 7.7. O Grupo Especial decidiu que a exceção da revisão regulamentar não era incompatível com os Artigos 27.1 e 28.1 do Acordo TRIPS, posto que estava autorizada pelo Artigo 30. As conclusões do Grupo Especial podem ser assim resumidas: (i) nos termos do Artigo 30, fabricar e usar o produto patentado

30.3. As exceções aos direitos conferidos são um desvio da regra geral do Artigo 28, que estabelece que os direitos de patente são exclusivos – ou, melhor, excludentes. Em outras palavras, o Artigo 30 é um desvio do Artigo 28. Tratando-se de um desvio, o seu texto deve ser entendido de maneira restritiva. As exceções devem ser mantidas excepcionais. Elas refletem a ideia das Partes Contratantes do GATT de que os direitos exclusivos conferidos pelo Artigo 28 podem, em algumas circunstâncias excepcionais, necessitar de um ajustamento, de uma calibragem. Esta calibragem é um dos elementos do Acordo TRIPS que revela o equilíbrio

de direitos e de obrigações mencionado no Artigo 7º. Mas o Artigo 30

impõe limites à maneira como se busca essa calibragem: ela não pode ser feita de maneira a reduzir os direitos além daquilo que é permitido.

Daí as condições que o Artigo 30 impõe.¹²⁴⁰

podem ser considerados como atos que não infringem a patente desde que estejam razoavelmente relacionados com a autorização de comercialização de um produto genérico; (ii) esta exceção aplica-se aos fabricantes de ingredientes ativos que os fornecem aos produtores dos medicamentos genéricos; (iii) fabricar lotes de produtos em escala comercial pode também ser considerado como não infringindo a patente, desde que (a) essa fabricação se destine a comprovar perante as autoridades regulamentares a capacidade técnica de fabricar em escala comercial sem perca dos níveis de qualidade exigidos e (b) que os produtos fabricados não sejam vendidos no mercado (quer antes, quer depois da extinção da patente). A este propósito disse o Grupo Especial: “Ainda que os processos de aprovação regulamentar possam exigir quantidades substanciais de testes de produção para demonstrar a fabricação confiável, os direitos do titular da patente não são prejudicados por causa da quantidade dessa produção, desde que eles [sejam produzidos] apenas para os fins regulamentares e não se faça uso comercial dos produtos finais resultantes.” *Id.* parágrafo 7.45. Esses produtos poderiam até ser doados, mas só sob duas condições: a companhia doadora não poderia obter qualquer ganho financeiro da doação (como, por exemplo, deduções ou créditos fiscais); e a doação deve destinar-se a uma população tão pobre que, se não fosse a doação, não conseguiria obter acesso ao medicamento. Quanto ao segundo dispositivo da lei canadense – a exceção de estocagem – o Grupo Especial entendeu que não era compatível com o Artigo 28.1 pois não

incidia nas exceções permitidas pelo Artigo 30, em razão de não ser limitada. *Id.*

parágrafos 7.84, 7.105, 7.38 e 8.1.

1240 A este respeito afirmou o Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos:

“Na opinião do Grupo Especial, a simples existência do Artigo 30 significa um reconhecimento de que a definição dos direitos de patente estabelecidos pelo Artigo 28 necessita de alguns ajustamentos. Por outro lado, as três condições limitadoras conexas ao Artigo 30 são um forte testemunho de que os negociadores do Acordo não desejavam que o Artigo 30 desse azo a algo que seria equivalente a uma renegociação do equilíbrio básico do Acordo.”

Id. parágrafo 7.26. Sobre este tema, ver, *supra*, os comentários ao Artigo 7º.

1. AS TRÊS CONDIÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 30

30.4. O Artigo 30 estabelece três condições – também comumente chamadas de “três passos” (do teste para verificar a compatibilidade das exceções com o Acordo TRIPS) – que quaisquer desvios dos direitos exclusivos, excetuados aqueles que resultam das outras exceções expressamente admitidas pelo Acordo, devem observar:

- (a) as exceções devem ser *limitadas*;
- (b) elas não devem *conflitar de maneira não razoável* com a exploração normal da patente; e
- (c) elas não devem *prejudicar de maneira não razoável* os interesses legítimos do titular da patente, *levando em conta* os legítimos interesses dos terceiros.

Estas três condições são cumulativas, “cada uma delas constituindo um requisito separado e independente que deve ser

atendido. O descumprimento de qualquer uma das três condições resulta na proibição de uma exceção pelo Artigo 30.”¹²⁴¹ As três condições têm diferentes significados, senão seriam redundantes. Portanto, é possível que uma exceção seja, por exemplo, limitada, e ainda assim infrinja uma das ou ambas as outras condições.

30.5. O impacto da primeira condição é mais de natureza jurídica do que econômica, na medida em que se refere expressamente à redução dos direitos exclusivos, em contraste com as duas outras condições, as quais estão essencialmente relacionadas com o impacto econômico das exceções.¹²⁴² Mas não deixa de haver uma certa quantificação na ¹²⁴¹ Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafo 7.20. Por esta razão, o Grupo Especial limitou a sua análise da exceção da estocagem à primeira condição do Artigo 30. Tendo concluído que essa exceção não era limitada, o Grupo Especial não necessitou de olhar as outras duas condições. *Id.* parágrafo 7.38. Ver tb. o Relatório do Grupo Especial sobre a Seção 110(5), parágrafos 6.74 e 6.97.

¹²⁴² O Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos disse:

“Na ausência de outras indicações, o Grupo Especial concluiu que haveria justificativa para ler o texto literalmente, focando em até que ponto os direitos foram diminuídos, e não a dimensão ou extensão do impacto econômico. Em apoio a esta conclusão, o Grupo Especial observou que duas condições do Artigo 30 indagam mais particularmente sobre o impacto econômico da exceção, e prevêm dois conjuntos de padrões pelos quais esse impacto deve se analisado.

A expressão ‘exceções limitadas’ é a única das três condições do

definição do que é limitado. A palavra “exceções” implica que a redução da exclusividade é pequena e necessariamente limitada. Segue-se que a qualificação das exceções como sendo “limitadas” reforça a ideia de que elas têm que ser de abrangência estreita: “[a] expressão ‘exceções limitadas’ deve portanto ser lida de modo a conotar uma exceção estreita – uma que leve apenas a uma pequena diminuição dos direitos em questão.”¹²⁴³

30.6. O emprego pelo Grupo Especial dos adjetivos “estreita” e “pequena” supõe uma associação com a noção de medição, isto é, de quantificação. Com efeito, o Grupo Especial acabou por, de certo modo, quantificar os efeitos da exceção do armazenamento para concluir que ela não era limitada:

“Sem limitações sobre *a quantidade da produção* a exceção da estocagem remove essa proteção [do direito exclusivo] *inteiramente* durante os últimos seis meses da vigência da patente, sem considerar que outras consequências subsequentes poderia ter. Simplesmente por causa deste efeito, pode-se dizer que a exceção da estocagem abroga esses direitos *inteiramente* durante o tempo em que vigora.”¹²⁴⁴ (ênfase acrescentada)

“[...] [O] Grupo Especial concluiu que a exceção da estocagem da Seção 55.2(2) constitui uma diminuição substancial dos direitos excludentes que o Artigo 28.1 exige que sejam concedidos aos titulares de patentes. Sem querer definir exatamente o nível de diminuição que seria desqualificador, ficou claro para o Grupo Especial que uma exceção que resulta

numa diminuição substancial desta dimensão não pode ser

Artigo 30 sob a qual a extensão da diminuição dos direitos como tal é considerada.”

Id. parágrafo 7.31.

1243 Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafo 30. O Artigo 13 não qualifica as exceções admissíveis como “limitadas.” Em vez disso, refere-se a “determinados casos especiais” em que exceções e limitações podem ser adotadas. Mas, mesmo assim, o Grupo Especial sobre a Seção 110(5) encontrou algum tipo de qualificação na palavra “especial.” O Grupo Especial disse:

“Esta expressão significa que é necessário algo mais do que uma definição clara para cumprir a regra da primeira condição. Além disso, uma exceção ou limitação deve ser limitada no seu campo de aplicação ou excepcional no seu alcance. Em outras palavras, uma exceção ou limitação deve ser estreita num sentido quantitativo bem como qualitativo.”

Id. parágrafo 6.109.

1244 Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafo 7.34. considerada uma ‘exceção limitada’ de acordo com o sentido do Artigo 30 do Acordo.”¹²⁴⁵

30.7. O Grupo Especial definiu “exploração” como “a atividade comercial pela qual os titulares de patentes empregam os seus direitos exclusivos para extrair valor econômico da sua patente.”¹²⁴⁶ A palavra “normal” define “o tipo de atividade comercial que o Artigo 30 busca proteger.” “Normal,” para o Grupo Especial, significa tanto “o que é

comum dentro de uma comunidade relevante” e “um padrão normativo de direitos subjetivos.”¹²⁴⁷ Tendo isto em vista, o Grupo Especial concluiu que

“A prática normal da exploração pelos titulares de patentes, bem como pelos titulares de qualquer outro direito de propriedade intelectual, é excluir todas as formas de concorrência que podem impedir significativamente os ganhos econômicos previstos com a exclusividade de mercado resultante da concessão de uma patente.”¹²⁴⁸

O Grupo Especial deveria ter esclarecido que as únicas formas de concorrência excluídas pela patente são aquelas que envolvem a venda do produto patenteado ou do produto fabricado pelo processo patenteado (bem como os atos que conduzem a essa venda). Isto porque a patente não protege a invenção da concorrência de outros artigos patenteados bem como de artigos não patenteados. Definir a “exploração normal” em termos de ausência de concorrência é, portanto, incorreto. A exploração “normal” é a exploração que obedece aos padrões e objetivos gerais da lei. Uma exploração “anormal” é a exploração abusiva, porque vai contra os objetivos da lei. Em outras palavras, quando o Artigo 30 se refere à “exploração normal” da patente refere-se àquela exploração que leva a ganhos normais, e não a ganhos abusivos, extorsivos, eventualmente obtidos até em violação das normas do direito da concorrência. Fora da noção de “exploração normal” está também, claro, a situação oposta: a de falta de exploração por inércia, abusiva ou não, em que o titular não só não usa a invenção mas também não deixa mais

ninguém usar. Esta noção de “exploração normal” não se sobrepõe à dos “interesses legítimos” do titular da patente e que constituem um componente da terceira condição. A exploração da patente pode ser “anormal” ou abusiva, e ainda assim corresponder aos interesses legítimos do titular – por exemplo, obter lucros. Neste caso, o abuso ou

1245 *Id.* parágrafo 7.36.

1246 *Id.* parágrafo 7.54.

1247 *Id.*

1248 *Id.* parágrafo 7.55.

anormalidade da exploração está nos métodos utilizados pelo titular, e não no resultado.

30.8. “Interesses legítimos” são aqueles que “são baseados em políticas públicas relevantes ou outras normas sociais”.¹²⁴⁹ O seu significado é mais amplo do que o de “interesses jurídicos.”¹²⁵⁰ O Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos explicou como é que esta expressão pode ser interpretada:

“Podemos tomar como ilustração uma das exceções do tipo do

Artigo 30 mais comumente adotadas nas leis nacionais de

patentes – a exceção segundo a qual o uso do produto

patenteado para experimentação científica, durante a vigência

da patente e sem consentimento, não constitui infração.

Argumenta-se muitas vezes que esta exceção se baseia na noção

de que um objetivo-chave de política pública por trás das leis

de patente é facilitar a disseminação e o avanço do

conhecimento técnico e que autorizar o titular da patente a

impedir o uso experimental durante a vigência da patente frustraria o propósito do requisito de que a natureza da invenção seja divulgada ao público. Pelo contrário, conclui o argumento, segundo a política das leis de patentes, tanto a sociedade quanto o cientista têm um ‘interesse legítimo’ em usar a divulgação da patente para apoiar o avanço da ciência e da tecnologia. Ainda que o Grupo Especial não tire nenhuma conclusão sobre a conformidade de qualquer uma dessas exceções com os termos do Artigo 30 do Acordo TRIPS, ele adota o significado geral da expressão ‘interesses legítimos’ contido numa análise jurídica deste tipo.”¹²⁵¹

30.9. As considerações de política pública que apoiam os legítimos interesses do titular da patente não são diferentes daquelas sobre os quais se baseiam os legítimos interesses dos terceiros (essas considerações são as do Artigo 7o do Acordo: a proteção dos direitos de propriedade privada sobre invenções contribui para a criação e a disseminação de tecnologia e promove a sua transferência, para benefício de toda a sociedade). Mas se as considerações de política pública são as mesmas, os interesses não são, e na verdade podem até operar em sentidos opostos, na medida em que o titular da patente tem o legítimo interesse de impedir que terceiros usem a sua invenção, o que o despojaria de “ganhos comerciais

¹²⁴⁹ Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafo 7.69.

¹²⁵⁰ *Id.* parágrafo 7.71.

¹²⁵¹ *Id.* parágrafo 7.69.

significativos ou tangíveis,”¹²⁵² e os terceiros têm interesse em utilizar a

invenção sem necessidade de obter autorização do titular.

2. O ARTIGO 30 E O ARTIGO 27.1

30.10. O Grupo Especial fez uma observação importante: as exceções do Artigo 30 submetem-se ao disposto no Artigo 27.1.1253 Portanto, as exceções não podem discriminar as patentes quanto ao campo da tecnologia. Mas podem tratar setores tecnológicos diferentes de maneira diferente com vistas a aproximá-los. Por exemplo, as empresas farmacêuticas são, em muitos países, obrigadas a obter aprovação das autoridades sanitárias antes da comercialização de novos medicamentos. Quanto a este aspecto, o setor farmacêutico é diferente de muitos outros setores. Daí admitir-se a “exceção Bolar,” que é específica do setor farmacêutico. Mas há outras áreas nas quais agências governamentais devem também dar a sua aprovação prévia à comercialização de artigos: peças de aviões, equipamento de segurança, por exemplo. Exceções baseadas na necessidade da antecipação da obtenção da autorização de comercialização devem, portanto, ser também aplicada a outras áreas tecnológicas, sob risco de infração do disposto no Artigo 27.1 do Acordo.

3. ALGUNS EXEMPLOS DE EXCEÇÕES AOS DIREITOS

CONFERIDOS: EXAUSTÃO, MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS

FARMACÊUTICOS E A EXCEÇÃO DO USUÁRIO ANTERIOR

30.11. O Grupo Especial lembrou que os primeiros projetos de redação do dispositivo que viria a ser numerado como Artigo 30 continham uma lista de exceções autorizadas: “direitos baseados no uso anterior; atos privados e para fins não comerciais;1254 preparação numa farmácia,

1252 Relatório do Grupo Especial sobre o art. 110(5), parágrafo 6.180. Foi este elemento que o Grupo Especial sobre o art. 110(5) usou para caracterizar o segundo passo do Artigo 13, isto é, o conflito não razoável com a exploração normal da obra. Como se explicou acima, este elemento não se aplica da mesma maneira às patentes, porque o texto do Artigo 30 não se refere à exploração da invenção, mas à exploração do direito (sobre a invenção).

1253 Relatório do Grupo Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafo 7.91.

1254 A utilização da invenção para fins privados e científicos só é admitida como exceção quando é limitada e não tem natureza comercial. Há utilizações para fins científicos que constituem infrações. Um pesquisador que fabrica um microscópio patenteado sem a permissão do titular da patente e que o utiliza em suas atividades de pesquisa está, obviamente, violando a patente. Por esta razão individualmente, de um medicamento, de acordo com uma receita, ou atos praticados com um medicamento preparado dessa forma; atos praticados com base no entendimento de que não são proibidos por uma reivindicação válida de uma patente tal como inicialmente concedida, mas depois passando a ser proibida por uma reivindicação válida dessa patente modificada de acordo com procedimentos para alterar a patente depois de sua concessão; atos praticados por um governo para fins de seu próprio uso.”¹²⁵⁵

30.12. Muitos Membros da OMC adotaram uma exceção relativa à preparação manual de medicamentos por farmacêuticos e médicos, de acordo com uma receita médica.¹²⁵⁶ Seguindo a lógica do Grupo Especial em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, é difícil aceitar que tal exceção possa ser “limitada,” porque dá aos terceiros o

direito não qualificado e ilimitado de “fabricar” e de “vender” o

medicamento patenteado – além de que a manipulação pode ser repetida

por dezenas, centenas de farmacêuticos. O fato de o uso isento ser

manual é irrelevante se a patente é de produto.¹²⁵⁷

as leis de alguns Membros da OMC esclarecem que os atos praticados para fins

experimentais são excepcionalmente autorizados apenas quando se relacionam

com o objeto da invenção patenteada. Ver, *e.g.*, as leis da Alemanha

(IP/Q3/DEU/1, de 28 de outubro de 1997), da Irlanda (IP/Q3/IRL/1, de 22 de

outubro de 1997), e da Bélgica (IP/Q3/BEL/1, de 16 de março de 1998). A Lei

no. 9.279/96, art. 43, I, exprime esta mesma preocupação com relação aos atos

praticados por terceiros para fins privado: “desde que não acarretem prejuízo ao

interesse econômico do titular da patente.” No que diz respeito aos atos de

experimentação e de pesquisa científica, a lei brasileira não faz qualquer

esclarecimento (art. 43, II).

¹²⁵⁵ MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990. O Grupo Especial observou

que os documentos das negociações não explicam a razão do abandono da lista

de exceções em favor do texto atual do Artigo 30. Ver o Relatório do Grupo

Especial sobre produtos farmacêuticos, parágrafo 7.70.

¹²⁵⁶ Ver o art. 43, III, da Lei no. 9.279/96.

¹²⁵⁷ As CE exprimiram esta preocupação durante a revisão da legislação de

implementação do Brasil:

Pergunta de seguimento: “Tendo examinado os Artigos 43 a 45 da Lei

n. 9.279, de 1996, as Comunidades Europeias estão preocupadas sobre

como o Artigo 43(iii) seria interpretado no Brasil. Um medicamento

preparado de acordo com uma receita médica poderia ser elaborado

para muitos milhares de ‘casos individuais’. Por favor, confirme que o Artigo 43(iii) será interpretado no Brasil de acordo com a letra e o espírito do Artigo 30 do Acordo TRIPS.”

Resposta: “Sim. O Artigo 43, III, da Lei no. 9.279, de 1996, só se aplica a casos individuais. Portanto, o questionamento não faz sentido, pois refere-se a uma exceção que não conflita não razoavelmente com uma exploração normal da patente e não prejudica de modo não razoável os

30.13. O mesmo se pode dizer da “exceção do usuário anterior,” segundo a qual “uma patente não produzirá efeitos contra qualquer pessoa [...] que, de boa-fé, para os fins de sua empresa ou negócio, antes da data do depósito ou, se a prioridade for reivindicada, da data da prioridade do pedido a partir do qual a patente for concedida, e dentro do território em que a patente produz efeitos, estava utilizando a invenção ou fazia preparativos efetivos e sérios para essa utilização; essa pessoa terá o direito, para os fins de sua empresa ou negócio, a continuar essa utilização ou a utilizar a invenção de acordo com os preparativos.”¹²⁵⁸ A exceção do usuário anterior não é limitada, pois o usuário anterior é autorizado a produzir, usar e vender o produto. Algumas leis limitam esse direito ao nível da utilização que existia (ou que se preparava para existir) antes do pedido de patente, proibindo o usuário anterior de aumentar a produção acima desse nível. Mas mesmo neste caso não há limites à escala da utilização anterior. Isto significa que se o usuário anterior é uma grande empresa, e o titular da patente é uma pequena empresa, provavelmente este não terá possibilidade de explorar a invenção, posto que o usuário anterior poderá ter-se preparado para

fornecer todo o mercado. Neste tipo de situação, a exceção também não consegue atender as duas outras condições do Artigo 30. Mas o maior problema desta exceção é de ordem conceitual. É difícil de entender a lógica de proteger um inventor anterior que, em vez de se dirigir à agência nacional de patentes, preferiu esconder a sua invenção, com a esperança de manter a sua exclusividade por um período indefinido, como segredo industrial. A exceção do usuário anterior não é mais do que um prêmio a esse usuário (e inventor) anterior. Apesar de a exceção ser adotada por um grande número de Membros da OMC, é difícil conceber a sua compatibilidade com o Artigo 28.1, tendo em vista as condições do Artigo 30. Por outro lado, o texto do Artigo 70.4 sugere que o Acordo TRIPS não aceita essa exceção. O Artigo 70.4 resolve um problema de ordem prática, o qual resulta da prorrogação da duração das patentes que existiam à data da ratificação do Acordo pelo Membro em questão, nos termos do Artigo 70.2. É comum que um concorrente, na expectativa do fim da vigência de uma patente, faça preparativos para iniciar a exploração dessa invenção – preparativos que podem representar investimentos importantes. O Artigo 70.4 reconhece que a ampliação do período de proteção da patente, em consequência do Artigo 70.2, pode constituir uma surpresa para os concorrentes do titular. Mas o Artigo 70.4 – ao contrário da exceção do usuário anterior – não serve interesses legítimos do titular da patente, levando em conta os interesses legítimos dos terceiros.”

IP/Q3/BRA/1, de 24 de fevereiro de 2004, p. 20.

1258 Ver ACTES, *supra* nota 36, Artigo 20.

de autorização para que esses concorrentes explorem a invenção patenteada durante o período da prorrogação. Em vez disso, permite que os Membros da OMC limitem os remédios processuais de que o titular dispõe ao pagamento de uma remuneração equitativa. Na ausência desta permissão, os direitos da patente prorrogada seriam plenamente oponíveis contra esses concorrentes, à luz do Artigo 28.1. A analogia das situações de que trata o Artigo 70.4 com a exceção do usuário anterior parece evidente. O usuário anterior também é apanhado de surpresa pelo pedido de patente do segundo inventor. Seguindo a mesma lógica do Artigo 70.4, ele não deveria ser autorizado a explorar a invenção sem autorização do titular – ou sem pagar-lhe uma remuneração adequada – o que representaria uma licença compulsória.¹²⁵⁹

30.14. A exceção do usuário anterior poderia ser importante no caso de o requerente da patente, durante a tramitação do pedido, introduzir modificações que ampliem as reivindicações iniciais. Com efeito, as leis de muitos países admitem que os requerentes introduzam alterações nas reivindicações, desde que essas alterações se baseiem na descrição. Portanto, nesses países, se o pedido reivindica menos do que se descreveu inicialmente, o requerente pode, antes que o instituto de patentes tome uma decisão final, incluir nas reivindicações matéria adicional. Isto pode gerar alguma insegurança jurídica, porque os terceiros que tomaram nota do pedido quando ele foi publicado, podem detectar a diferença entre o que se descreveu e o que se reivindicou e podem, eventualmente, iniciar preparativos para usar a parte da invenção não reivindicada. Mais tarde, se as reivindicações forem ampliadas, esses

terceiros serão pegos de surpresa com uma ação por infração. Mas a introdução na lei de um dispositivo de proteção a esses terceiros levaria a uma modificação da exceção do usuário prévio, tal como hoje é adotada, pois ela geralmente só beneficia aqueles que começaram a exploração ou fizeram preparativos sérios para a exploração da invenção antes do seu depósito (ou antes da data de prioridade). A exceção, portanto, teria que ser aplicada para aqueles que tivessem iniciado a exploração ou que tivessem feito preparativos sérios para a exploração da invenção antes da apresentação das reivindicações cobrindo a invenção inteiramente.

1259 A exceção do usuário anterior (sem direito a qualquer remuneração) foi adotada pelas leis nacionais de um grande número de Membros da OMC, como os EUA reconheceram no documento IP/C/W/358, de 9 de julho de 2002. Esta exceção foi também incluída na lei brasileira (Lei no. 9.279/96, art. 45).

4. O ARTIGO 30 E A IMPLEMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO 6o DA DECLARAÇÃO DE DOHA SOBRE O ACORDO TRIPS E A SAÚDE PÚBLICA

30.15. As CE propuseram uma flexibilização da interpretação do Artigo 30 de modo a permitir uma implementação mais fácil da recomendação contida no parágrafo 6o da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública.¹²⁶⁰ A ideia das CE era que o Artigo 30 podia ser interpretado de modo a permitir a exportação de produtos farmacêuticos para alguns Membros da OMC sem capacidade ou com capacidade limitada de fabricação.¹²⁶¹ Esta proposta foi rejeitada pelos Estados Unidos, pela razão de que “prejudicaria seriamente os direitos e

as obrigações dos Membros à luz do Acordo TRIPS.”¹²⁶² Efetivamente, não parece possível que se estabeleça uma exceção ampla aos direitos conferidos sem necessariamente implicar a concessão de uma licença obrigatória. Do ponto de vista puramente jurídico, essa exceção poderia ser admitida se os fabricantes de genéricos exportassem uma quantidade de productos farmacêuticos estritamente necessária para resolver uma crise na saúde pública de um PMDR. Mas, exatamente pelas mesmas razões que parecem justificar as preocupações mencionadas no parágrafo 6o da Declaração de Doha, provavelmente aqueles fabricantes de genéricos não se sentiriam motivados a investir recursos na engenharia reversa do produto patenteado (de modo a aprender a fabricá-lo) para produzi-lo em pequenas quantidades e com uma margem de lucro muito pequena. Os fabricantes de genéricos teriam necessidade de exportar o produto em condições comerciais – isto é, ou com preços muito elevados ou em grandes quantidades (portanto, não só para o país afetado pela crise, mas também para outros países). A primeira opção não resolveria o problema. E a segunda seria contrária ao Artigo 30, pois não seria uma exceção limitada. Portanto, seria necessária uma licença compulsória – o que implica o pagamento de uma remuneração adequada – como a Decisão do Conselho Geral, de 30 de agosto de 2003, deixou claro.

¹²⁶⁰ WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001. Um grupo de países em desenvolvimento apoiou esta proposta, a qual evitaria uma alteração do Artigo 31(f) e dispensaria, portanto, a concessão de licenças obrigatórias. IP/C/W/355, de 24 de junho de 2002, p. 4.

¹²⁶¹ Ver IP/C/W/339, de 4 de março de 2002.

31(f), *infra*.

Artigo 31

Outro Uso sem Autorização do Titular

Quando a legislação de um Membro permite outro uso⁷ do objeto da patente sem autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo Governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

7 O termo “outro uso” refere-se ao uso diferente daquele permitido pelo art. 30.

31.1. O Artigo 31 contém várias condições que a concessão de licenças obrigatórias deve observar.¹²⁶³ “Licença compulsória é uma expressão que é geralmente utilizada com o significado de um arranjo imposto pelo governo permitindo a terceiros o uso da propriedade intelectual de outrem mediante pagamento de uma remuneração fixada independentemente das objeções do

titular

da

propriedade

intelectual.”¹²⁶⁴ Através de uma licença compulsória, uma autoridade

pratica um ato que, em princípio, é exclusivo do titular do direito de

propriedade intelectual, nomeadamente o de licenciar terceiros a praticar

um ou mais dos atos incluídos no direito exclusivo, ou a conceder a

terceiros imunidade contra a oponibilidade desse direito. A palavra

“licença” não deixa de gerar equívocos, pois, quando uma licença

compulsória é concedida, as obrigações e os direitos do concessionário

não resultam de um contrato privado. A utilização da palavra

“concessionário” (em inglês, *grantee*) para designar a pessoa beneficiada

pela licença compulsória é proposital: ele é um concessionário, não um

licenciado. Com efeito, quando se concede uma licença compulsória,

geralmente é a lei ou a autoridade concedente que determina as

condições de utilização da patente e a remuneração a pagar por ela. Por

¹²⁶³ O Artigo 31 não emprega a expressão “licenças compulsórias” porque ela

não é utilizada pelas leis de vários Membros da OMC. Como se verá a seguir,

em vários países, os governos podem utilizar ativos privados com o objetivo de

servir o interesse público, mediante pagamento de compensação, sem

necessidade de um ato formal de “licença compulsória.” O Artigo 44.2 do

Acordo é inspirado por esse tipo de regra (muito comum nos países da *common*

law). O Artigo 31 também não usa a expressão “licenças não voluntárias,” a qual

por vezes é utilizada como sinônima de licenças compulsórias. “Licenciamento

não voluntário” é a expressão que o Artigo 37.2 emprega (em conexão com os

direitos de topografias).

1264 McCarthy *et alii*, *supra* nota 9.

vezes, a ordem governamental não vai além de simplesmente determinar que o titular da patente licencie o seu ativo a um terceiro em condições razoáveis – mas sem definir essas condições. Esta modalidade, muito comum no âmbito do direito da concorrência ou antitruste, está mais próxima de uma licença comum – o elemento compulsório, no entanto, não deixa de existir, pois o titular só licencia porque a isso é obrigado, sob pena de sanções se não o fizer. Em resumo, as licenças compulsórias são contratos de direito administrativo entre a autoridade concedente e o concessionário, em que os titulares de patentes aparecem como terceiros interessados.

O Artigo 31 refere-se expressamente a dois tipos de “outros usos” além daqueles permitidos pelo Artigo 30 (e, pode-se acrescentar, pelo Artigo 6º): (i) uso pelo governo e (ii) autorizações concedidas por uma autoridade governamental (*lato sensu*, abrangendo os ramos executivo, judicial e legislativo) para o uso da invenção patenteada por terceiros. A noção de uso governamental (ou uso pela coroa, em alguns países) é comum em países de *common law*. Nessas jurisdições, a menos que haja restrições legais em contrário, os governos podem usar a propriedade privada para atingir objetivos de interesse público e são imunes de responsabilidade quando o fazem. Com a expansão dos direitos individuais e o reforço do liberalismo, ao longo do século XX, as jurisdições da *common law* têm vindo gradualmente a levantar a imunidade dos governos e a dar aos cidadãos o direito de proteger seus

direitos de propriedade privada. Mas nesses países em geral não há necessidade de conceder licenças compulsórias formais para que o governo utilize propriedade privada.¹²⁶⁵ No contexto da propriedade intelectual, este aspecto é refletido no Artigo 44.2 do Acordo bem como nas leis nacionais de vários Membros da OMC.¹²⁶⁶ Nos países que seguem o direito romano, a solução jurídica tende a ser diferente.

Entidades governamentais, empresas estatais e fornecedores do governo não têm imunidade contra a possibilidade da tutela proibitória no caso de violação de direitos privados de patente e, portanto, no caso de necessitarem de utilizar uma invenção patenteada, poderão ter que recorrer a uma licença compulsória, caso o titular negue uma licença voluntária. O fato de que essa licença pode ser concedida por uma

¹²⁶⁵ Parece que a fusão das modalidades de uso pelo governo e de licenças compulsórias num só dispositivo do Acordo TRIPS resultou de uma proposta da Índia. Ver Stoll *et alii*, *supra* nota 457, p. 561.

¹²⁶⁶ Por exemplo, a Lei de Patentes da Austrália (1990), seções 163 e 165; a Lei de Patentes da Nova Zelândia, de 1953, seção 55; a Lei de Patentes do Reino Unido (1977), seções 55 e 57; e na lei de processo federal dos Estados Unidos (28 U.S.C. §1498(a)). Nos EUA, no entanto, a imunidade não se aplica aos Estados, agências ou funcionários dos Estados (35 U.S.C. §296).

agência do mesmo governo que se beneficia dela não é obstáculo. Mas vale notar que algumas das condições que o Artigo 31 estabelece implicam um procedimento de concessão de licença compulsória, nomeadamente as alíneas (c), (i) e (j). Isto pode significar que os negociadores do Acordo preferiram um tratamento mais formal do tema.

A segunda modalidade diz respeito ao uso do objeto de uma patente por “terceiros autorizados pelo Governo.” Esta linguagem refere-se ao regime tradicional das licenças compulsórias concedidas a terceiros, a quem uma licença voluntária em termos razoáveis comerciais foi negada (a menos que se trate de um caso de extrema urgência ou de uso público não comercial). Esse terceiro solicita a autorização a uma autoridade competente – uma agência governamental (frequentemente, a agência nacional de patentes), um tribunal, ou em casos muito raros, o parlamento – para utilizar a invenção. Num caso especial, nos Estados Unidos, é a Comissão de Energia Atômica que tem a competência para declarar uma patente afetada ao interesse público e determinar a utilização da invenção patenteada ou autorizar um terceiro, a pedido, a utilizá-la.¹²⁶⁷ No Brasil, licenças compulsórias, quando concedidas para atender o interesse público, podem ser concedidas por meio de Decreto, cabendo ao INPI simplesmente a sua anotação.¹²⁶⁸ O conceito de “outro uso” pode, no entanto, seguir formatos diversos. Com efeito, pelo menos outras duas modalidades de licenças compulsórias podem ser indicadas:¹²⁶⁹ (a) as autoridades nacionais de concorrência, em investigações relativas a operações de fusão e aquisição, podem determinar que certos ativos de propriedade intelectual¹²⁷⁰ sejam licenciados a terceiros, de forma a evitar os efeitos anticompetitivos da operação; neste caso, o titular dos ativos e os terceiros interessados negociam a licença com base em termos e condições comerciais razoáveis, mas a autoridade conserva o poder de supervisionar o negócio e sua implementação prática; portanto, não se trata de uma licença

puramente voluntária, apesar de certa margem de manobra de que as partes dispõem; e (b) em ações de infração, os réus podem defender-se com a alegação de que o autor usa ou usou o seu direito de patente de maneira abusiva; o juiz pode, nesse caso, recusar-se a expedir um preceito cominatório, mesmo se concluir que houve violação da patente, 1267 42 U.S.C. § 2183.

1268 Cf. Decreto no. 6.108/07.

1269 Estas quatro modalidades de licenças compulsórias foram identificadas num questionário distribuído pela Secretaria da OMPI aos Estados Membros, em 2010 (*Questionnaire on Compulsory Licenses Granted by WIPO Member States To Address Anti-competitive Uses of Intellectual Property Rights*). O relatório correspondente está disponível no website da OMPI.

1270 Incluindo as marcas, como se viu nos comentários ao Artigo 21.

e determinar o pagamento de danos; esta recusa em ordenar que o réu cesse o uso da invenção (com o uso sendo mantido sob a supervisão do tribunal, nomeadamente quanto à necessidade da continuação do uso), acumulada com a ordem de pagar danos, constitui, na prática, uma licença compulsória.

31.2. Muitas das condições do Artigo 31, determinando as circunstâncias que a concessão de licenças obrigatórias deve obedecer, já haviam sido debatidas durante as negociações relativas ao Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados (o Tratado PICI), em Washington, D.C., e que nunca chegou a entrar em vigor.¹²⁷¹ É esta circunstância histórica que explica o texto do parágrafo 2º do Artigo 37 do Acordo, que manda aplicar às licenças compulsórias sobre direitos de

topografias de circuitos integrados as regras das alíneas (a) a (k) do

Artigo 31: afinal essas regras foram desenvolvidas tendo esses direitos em vista.

31.3. O texto relativo às licenças compulsórias em matéria de circuitos integrados¹²⁷² (Artigo 6(3)) que foi apresentado à Conferência

Diplomática era diferente do texto aprovado. O texto que foi apresentado (designado, a partir de agora, como 1ª Versão) foi o seguinte:

“(3) [Licenças não voluntárias; Medidas Antitruste] (a) Não obstante o parágrafo (1) [relativo a atos que exigem a autorização do titular], qualquer Parte Contratante pode, na sua legislação, prever a possibilidade que a sua autoridade executiva ou judicial

(i) conceda uma licença não exclusiva para a prática de qualquer dos atos referidos no parágrafo (1) por um terceiro sem a autorização do titular do direito [após esforços sérios e infrutíferos para obter essa autorização] (‘licença não voluntária’) quando a concessão da licença não voluntária for considerada, pela autoridade concedente, necessária [Alternativa A: segundo o interesse público] [Alternativa B: para evitar qualquer abuso, pelo titular do direito, dos seus

¹²⁷¹ Ver *Committee of Experts on Intellectual Property in Respect of Integrated*

Circuits, Geneva, November 26 to 29, 1985, IPIC/CE/I/1, e IPIC/CE/I/2, de 28

de junho de 1985. Ver tb. RECORDS OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE FOR THE

CONCLUSION OF A TREATY ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN

RESPECT OF INTEGRATED CIRCUITS: WASHINGTON, D.C. 1989 (OMPI, Genebra, 1991).

1272 A expressão usada nos debates em torno do Tratado PICI foi “licenças não voluntárias.” Como se assinalou acima, esta expressão foi mantida pelo Artigo 37.2.

direitos, ou para salvaguardar a saúde pública ou a segurança pública]; a licença não voluntária estará sujeita ao pagamento pelo terceiro de uma remuneração equitativa ao titular do direito, remuneração essa que será, na ausência de acordo entre o terceiro e o titular do direito, fixado pela autoridade concedente;

(ii) decida qualquer medida limitando qualquer dos direitos do titular do direito pelo motivo de que este violou a legislação adotada para assegurar a livre concorrência e para prevenir abusos de posição de domínio de mercado.

(b) A concessão de qualquer licença não voluntária, e a decisão de qualquer medida, mencionadas na alínea (a) estarão sujeitas a revisão judicial. Essa licença ou medida será [Alternativa C: deixará de ter efeito] [Alternativa D: revogada] quando os fatos que a justificam deixarem de existir.”

31.4. O texto que acabou por ser adotado pela Conferência Diplomática (doravante designado como 2ª Versão) foi o seguinte:

“(3) [Medidas Relativas ao Uso sem o Consentimento do

Titular dos Direitos] (a) Não obstante o parágrafo (1), qualquer Parte Contratante pode, na sua legislação, prever a possibilidade de sua autoridade executiva ou judicial conceder uma licença não exclusiva, em circunstâncias que não sejam ordinárias, para a prática de qualquer dos atos referidos no parágrafo (1) por um terceiro sem autorização do titular do direito ('licenças não voluntárias'), depois de esforços infrutíferos feitos por aquele terceiro, em linha com as práticas comerciais normais, para obter essa autorização, quando a concessão da licença não voluntária for considerada, pela autoridade concedente, necessária para salvaguardar um objetivo nacional considerado vital por aquela autoridade; a licença não voluntária será disponível para exploração apenas no território daquele país e será sujeita ao pagamento de uma remuneração equitativa pelo terceiro ao titular do direito.

(b) As disposições deste Tratado não afetarão a liberdade de qualquer Parte Contratante aplicar medidas, incluindo a concessão, após um procedimento formal por sua autoridade executiva ou judicial, de uma licença não voluntária, aplicando as suas leis para assegurar livre concorrência e para prevenir abusos pelo titular do direito.

(c) A concessão de qualquer licença não voluntária mencionada na alínea (a) ou na alínea (b) estará sujeita à revisão judicial. Qualquer licença não voluntária mencionada na alínea (a) será revogada quando as condições mencionadas nessa alínea

deixarem de existir.”

31.5. A escolha entre as duas fórmulas da 1ª Versão (Alternativas A e B) foi objeto de grande controvérsia. De um modo geral, os países desenvolvidos preferiam a Alternativa B, enquanto os países em desenvolvimento apoiavam a Alternativa A. Os Estados Unidos e as Comunidades Europeias opinaram que “interesse público” era uma expressão excessivamente vaga, e que seria melhor torná-la mais precisa através de exemplos concretos. A Espanha, falando em nome das CE, disse que “a concessão de uma licença não voluntária dependendo da ‘salvaguarda de um interesse público vital’ e um ‘interesse público vital’ podiam ocorrer em dois setores específicos: o setor da defesa ou o setor da saúde pública.”¹²⁷³ O delegado dos Estados Unidos propôs que a “frase dissesse: ‘sendo necessária para a salvaguarda de um interesse vital de defesa ou da saúde pública.’ Ele afirmou que a proposta queria esclarecer as instâncias em que as licenças não voluntárias eram possíveis em vez de depender de categorias amplas de exceções, tais como ‘o interesse público,’ o qual, na sua opinião, tornaria a proteção oferecida pelo Tratado ilusória.”¹²⁷⁴

31.6. O delegado da Índia, em nome dos países em desenvolvimento, respondeu que “o que constituía interesse público era impossível de definir, e tinha que ser interpretado em cada caso. Ele observou que a legislação nacional, não só em países em desenvolvimento mas também em muitos países desenvolvidos, usava comumente a expressão ‘interesse público’ e sugeriu que isto se devia à impossibilidade de defini-la. Ele observou que o conceito de ‘interesse público’ não era

ilusório e não via vantagem numa definição restritiva.”¹²⁷⁵

31.7. No Acordo TRIPS, o interesse público é invocado com relação às exceções externas de que trata o Artigo 8.1 (exceções externas são aquelas que, como se explicou acima, dizem respeito ao uso dos ativos protegidos pelos direitos, e não ao exercício dos direitos), e não às licenças compulsórias, mas nem por isso deixa de presidir à interferência dos direitos privados por medidas restritivas. De qualquer modo, o texto e os debates do Tratado PICI são importantes na medida em que serviram de inspiração ao Artigo 31. Contêm, portanto, indicações importantes para a interpretação deste dispositivo.

¹²⁷³ *Id.* p. 326.

¹²⁷⁴ *Id.* p. 333.

¹²⁷⁵ *Id.* p. 335.

31.8. As licenças compulsórias podem ser concedidas a dois tipos de usuários das invenções: (a) os governos (ou agências governamentais) ou terceiros a serviço do governo; e (b) terceiros.¹²⁷⁶ Mas nada no Artigo 31 exige que as condições sejam diferentes conforme a natureza do concessionário. Excetuadas as formalidades exigidas para a concessão, os governos e seus fornecedores estão exatamente na mesma situação que as empresas privadas.

31.9. O fato de, com exceção da tecnologia de semicondutores, o Artigo 31 não enumerar os motivos para a concessão de licenças compulsórias não significa que os governos possam concedê-las por razões frívolas. As licenças compulsórias são exceções aos direitos de patente e, portanto, devem ser concedidas excepcionalmente. Isto significa que os

governos só podem conceder licenças compulsórias em situações excepcionais e quando houver motivos sérios a justificá-las. Nos termos do Artigo 7o, e tendo em vista o disposto no parágrafo 4º do Preâmbulo, o equilíbrio entre direitos e obrigações não pode ser obtido à custa da diminuição dos direitos dos titulares das patentes quando dessa diminuição não resulte um ganho para a coletividade. Isto vale dizer que os direitos individuais dos titulares de patentes não podem ser diminuídos para ganho individual de terceiros. Só os interesses sociais e coletivos justificam a concessão de licenças compulsórias. Pode-se afirmar que há um motivo que, de modo geral, justifica as licenças compulsórias (bem como qualquer outra restrição aos direitos de propriedade privada): o interesse público. Mas, no caso das patentes, um outro motivo tem sido tradicionalmente invocado para a concessão de licenças compulsórias, o qual nem sempre parece estar ligado ao interesse público – a falta de exploração. Por exemplo, não seria fácil encontrar um motivo de interesse público na concessão de uma licença compulsória por falta de exploração de uma patente para um jogo de cartas de jogar. Mas ainda assim, mesmo que remotamente, existe interesse público nesse tipo de licença compulsória. A exigência da exploração do objeto das patentes remonta à origem do sistema, às protopatentes medievais,¹²⁷⁷ as quais eram concedidas com o objetivo de atrair os artesãos estrangeiros detentores de conhecimentos técnicos

¹²⁷⁶ Neste sentido, as leis de patentes de vários países contêm dois tipos de dispositivos sobre licenças compulsórias – um trata do uso pelo governo; o outro usa o licenciamento compulsório a favor de terceiros. Em geral, a distinção

corresponde a diferenças nos procedimentos, mas os dois tipos de dispositivos estão igualmente sujeitos ao Artigo 31. Esta distinção das licenças de acordo com a natureza pública ou privada dos concessionários foi adotada pela Lei Modelo da OMPI sobre Invenções para os Países em Desenvolvimento, vol. I, pp. 95-106 (OMPI, Publ. No. 840 (E), Genebra, 1979).

1277 Ver, *supra*, a nota 1079 e o texto correspondente.

novos ou desconhecidos na cidade ou país concedente. Com o advento do sistema moderno, na Revolução Industrial, as patentes ficaram em muitos países ligadas à ideia de promoção da atividade industrial, de importação de tecnologia, e de atração do investimento estrangeiro direto. Por isso, ainda hoje, ao conceder-se uma licença compulsória por falta de exploração de uma patente para um brinquedo, não deixa de haver – ainda que remotamente – um interesse público a justificar a interferência na propriedade privada.

31.10. Apesar de não haver no Acordo TRIPS um dispositivo enumerando os motivos de concessão de licenças compulsórias, nem por isso o Acordo é completamente silencioso a esse respeito. Começando pelos motivos que não podem servir de justificativa, a última frase do Artigo 27.1 deixa claro que não podem ser concedidas licenças compulsórias por falta de exploração *local*.¹²⁷⁸ Além disso, as licenças compulsórias não podem ser concedidas pelo simples fato de que o titular da patente recusou licenciá-la, ainda que o candidato à licença tenha oferecido condições comerciais razoáveis para a licença. Conceder licenças apenas por esse motivo seria equivalente a eliminar o direito de dizer ‘não’ estabelecido pelo Artigo 28.1.¹²⁷⁹

31.11. Os motivos que podem justificar licenças compulsórias são os seguintes:

- uso público não comercial (Artigo 31(b));
- situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência (Artigo 31(b));
- remediar uma prática considerada anticompetitiva por determinação administrativa ou judicial (Artigo 31(k));
- permitir a exploração de uma patente que não pode ser explorada sem infringir uma outra patente (Artigo 31(l));
- prevenir abusos que possam resultar do exercício dos direitos exclusivos concedidos por uma patente, incluindo a falta de ou a insuficiente exploração de uma invenção patenteada (Artigo 5(A)(2) e (3) da Convenção de Paris);
- atender, mediante exportação, necessidades de saúde pública em países sem capacidade de produção de produtos farmacêuticos (Decisão do Conselho Geral da OMC de 30 de agosto de 2003).

No caso da tecnologia de semicondutores, as licenças compulsórias serão apenas concedidas por motivos de uso público não comercial ou para remediar uma prática considerada anticompetitiva por

1278 Ver, *supra*, os comentários ao Artigo 27.1.

1279 Ver comentários ao Artigo 31(b), *infra*.

determinação administrativa ou judicial (Artigo 31(c)).

Na verdade, parece estranho que casos de uso público não comercial e de emergências sejam, por si só, motivos de licenças

compulsórias. Afinal, nessas situações o produto patenteado poderá estar disponível a preços razoáveis, o que evitaria a restrição desnecessária aos direitos privados. E parece-me que assim deveria ser. Aqueles dois casos seriam situações em que apenas se dispensaria a necessidade da tentativa prévia de obtenção de uma licença voluntária. Mas o texto do Artigo 31(c) é inequívoco ao apresentar o uso público não comercial como um motivo de licença compulsória. Portanto, parece-me que deve ser feita uma leitura ponderada destes dispositivos, de maneira a manter o equilíbrio de direitos e de obrigações, e conciliando o interesse privado com o interesse público.

a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual;

31.12.

Os Membros da OMC não podem determinar a concessão de licenças compulsórias sem tomar em condição as circunstâncias específicas de cada caso. Isto significa que não é possível estabelecer condições gerais e uniformes para licenças obrigatórias relativas a um setor tecnológico inteiro, por exemplo. A expressão “mérito individual” qualifica as razões e as circunstâncias específicas de cada licença compulsória.

b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um

Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não comercial. No caso de uso público não comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

31.13. As ideias que estão por trás do Artigo 31(b) – o titular da patente não deve ser apanhado de surpresa e sempre se deve dar preferência a negociações voluntárias impostas pelas condições do mercado para cada invenção – também foram importadas do projeto de Tratado IPICT.¹²⁸⁰ Ambas as versões do projeto continham esta condição. Mas duas diferenças significativas separavam os dois textos. Na versão 1, os esforços anteriores deviam ser “sérios.” Na versão 2, os esforços feitos pelo terceiro deviam “estar alinhados com as práticas comerciais normais.” Depois de muita discussão, os EUA aceitaram abandonar a qualificação “sérios” da primeira versão. Acabou por ser o texto da versão 2 que foi refletido no Artigo 31(b), ainda que o emprego de palavras diferentes – mas o significado de “condições comerciais razoáveis” (Artigo 31(b)) e de “práticas comerciais normais” (projeto) é o mesmo (com efeito, termos comerciais não razoáveis não são normais na prática comercial).¹²⁸¹ Mas o fato de a palavra “sérios” não ter sido

¹²⁸⁰ Isto não significa que a ideia tenha sido discutida então pela primeira vez. Antes disso, os BIRPI (sigla do nome, em francês, dos Gabinetes Internacionais Reunidos para a Proteção da Propriedade Intelectual), que, antes da criação da

OMPI, serviam como secretaria das Uniões de Paris e de Berna, adotou uma Lei Modelo para os Países em Desenvolvimento sobre Invenções que continha o seguinte dispositivo:

“Qualquer pessoa que solicite uma licença compulsória de acordo com as Seções 34, 35 ou 36, deve fornecer prova mostrando que anteriormente contactou o titular registrado da patente, por meio de carta registrada, solicitando uma licença contratual mas que foi incapaz de obter essa licença em termos razoáveis e dentro de um período razoável.”

Publicação BIRPI no. 801(E), Genebra, 1965. Linguagem muito semelhante foi depois utilizada na Lei Modelo da OMPI para os Países em Desenvolvimento, de 1979, *supra* nota 1277. As duas condições relativas à tentativa de obter uma licença voluntária como condição para obter a licença compulsória – “termos razoáveis” e “dentro de um período razoável” foram mencionadas no Artigo 31(b).

1281 A delegação de Portugal (apoiada pela delegação da Suécia) disse que não se deveria perder muito tempo com este tema, “porque tentativas de negociações ocorrem naturalmente antes da concessão de uma licença, seguidas por um pedido de licença não voluntária, se necessária.” *Supra* nota 1272, p. 330. Isto pode até ser geralmente verdadeiro, mas nem sempre. Um candidato a uma licença voluntária naturalmente propõe negociações comerciais com o titular. Sem a concordância deste, o licenciado não obterá treinamento, acesso a *know-how*, informação confidencial sobre canais de distribuição do produto, etc. Mas nalguns casos o candidato não necessita de receber tecnologia suplementar do titular da patente. Noutros casos o candidato e o titular não mantêm boas relações

(por exemplo, o titular da patente usa o seu direito de forma abusiva contra o requerente da licença). Em ambos os casos, o terceiro pode muito bem preferir evitar as negociações comerciais e partir diretamente para um pedido de licença compulsória. No caso em que o titular usa o seu direito de modo abusivo, isso é até possível, mas não no primeiro caso.

incluída no texto do Acordo não significa que tentativas espúrias de obter uma licença voluntária atendem a condição imposta pelo dispositivo. Um exemplo disto vem da Índia, onde o Diretor de Patentes (“Controller of Patents”) indeferiu um pedido de licença compulsória de uma patente de propriedade da empresa Bristol Meyers Squibb Co. relativa a um ingrediente ativo chamado Dasatanib em razão de o requerente – BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd., um fabricante de produtos genéricos local – não ter provado que o titular da patente havia rejeitado um pedido de licença voluntária. A BDR havia solicitado uma licença voluntária, e a Bristol Meyers respondera com alguma perguntas, as quais o Diretor considerou razoáveis. A BDR entendeu que a apresentação de perguntas pelo titular, em vez de um ‘sim’ direto, constituía uma recusa em licenciar – o que, obviamente, não era o caso.¹²⁸²

31.14. O simples fato de que o candidato à licença tentou antes, sem sucesso, obter uma licença voluntária não é motivo suficiente para a concessão de uma licença compulsória. E o fato de o titular da patente não ter fornecido motivos comerciais razoáveis para negar a licença também não é razão suficiente para a licença compulsória. Na verdade, se o candidato à licença é um concorrente do titular, não deve sequer haver

necessidade de apresentar uma justificativa comercial melhor para a recusa – a simples existência de uma situação de rivalidade direta é a melhor das justificativas. Licenças voluntárias horizontais, isto é, entre concorrentes, devem ser vistas sempre com suspeita, pois o seu potencial anticompetitivo é maior do que o seu potencial pró-competitivo. Em se tratando de licenças verticais, o risco não é tão grande, mas ainda assim nada pode ser considerado mais razoável do que o exercício pelo titular do direito de dizer ‘não’ que a lei (e, em muitos países, a própria Constituição) lhe atribuiu. Note-se que a expressão “em termos e condições comerciais razoáveis” refere-se à proposta de licença voluntária a ser feita pelo candidato à licença e não implica, portanto, qualquer avaliação das condições em que o titular se recusa a conceder a licença. Em outras palavras, não é porque as condições oferecidas são razoáveis que o titular é obrigado a aceitar licenciar a sua patente voluntariamente. Se fosse assim, ele não teria o direito de dizer ‘não.’ Os “termos e condições comerciais razoáveis” bem como “o prazo razoável” são apenas condições que o candidato à licença voluntária (e, eventualmente, beneficiário da licença compulsória) deverá cumprir. Mas esse cumprimento não deverá ser garantia de sucesso na obtenção de uma ou de outra. Outras condições deverão estar presentes.

1282 Ordem de 29 de outubro de 2013, C.L.A. no. 1 de 2013, disponível em <www.ipindia.nic.in/iponew/Order_30October2013.pdf>.

31.15.

A palavra “previamente” (tradução da expressão original “prior to such use” ou “antes desse uso,” isto é, antes da concessão da licença

compulsória) deve ser entendida com cuidado. À primeira vista, parece querer dizer que o candidato que não tenta primeiro obter uma licença voluntária não pode obter uma licença compulsória. Mas nem sempre é o caso. Esta linguagem específica aplica-se àquelas licenças compulsórias “mais tradicionais,” que correspondem a procedimentos administrativos (ou judiciais) iniciados por meio de um requerimento apresentado por um terceiro interessado, oferecendo as condições do uso. Nestas licenças compulsórias “tradicionais,” a agência governamental ou o tribunal naturalmente recusará a licença se o requerente não tiver submetido prova de uma tentativa anterior (séria) de obter uma licença voluntária. Caso isto aconteça, a autoridade deverá instruir o requerente a primeiro entrar em contacto com o titular da patente. Só se ele o fizer e não tiver sucesso é que ele poderá voltar e reiniciar o procedimento. Mas este tipo de sequência lógica de fatos não se aplica em casos de comportamentos abusivos (com efeitos anticompetitivos ou não) pelos titulares das patentes. A ocorrência destes comportamentos em várias jurisdições (sobretudo em países de *common law*) pode ser utilizada como uma exceção ou defesa pessoal em ações de violação, segundo a doutrina chamada de “unclean hands” (“mãos sujas”). O juiz recusará dar a tutela interditória em favor do titular, o que equivale a uma licença compulsória. Noutros países os atos abusivos servem de justificativa para solicitar à autoridade competente uma licença compulsória, sem necessidade de buscar antes uma licença voluntária. No entanto, como se explicará abaixo, isto aplica-se às licenças compulsórias concedidas para reprimir, controlar ou remediar abusos. Mas as licenças compulsórias destinadas a prevenir a ocorrência de abusos (como aquelas

mencionadas no Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris) não estão isentas da obrigação de tentativa prévia de negociações comerciais visando obter uma licença voluntária.

31.16.

Vários Membros da OMC definiram o “prazo razoável,” dando ao titular da patente um período predeterminado para responder ao candidato à licença. Esse prazo varia de 90 dias a 6 meses. Uma vez que o Artigo 31(b) não prevê nenhuma indicação sobre como definir a razoabilidade do prazo, este tema passa a contar com a ajuda dos sistemas e práticas jurídicos nacionais, de acordo com o Artigo 1.1. Mas a definição deveria ser deixada para as práticas do mercado. As reais intenções das partes devem também ser avaliadas.

31.17.

A recusa pelo titular da patente em conceder uma licença, mesmo perante a oferta de condições e termos comercialmente razoáveis, não serve por si só de justificativa para a concessão de uma licença compulsória.^{1283/1284} Não é a recusa em conceder a licença que justifica a licença, mas sim o interesse público que a patente deveria atender e que não atende em razão dessa recusa. Isto é, além da recusa em licenciar voluntariamente, deve existir um interesse público demonstrável a justificar a licença compulsória. O simples exercício do direito de dizer ‘não’ não é razão suficiente para a concessão de licenças compulsórias. Como se explicou acima, a licença compulsória motivada por essa simples recusa viola o disposto no Artigo 28.1, além de constituir uma não violação (uma vez que seja levantada a respectiva moratória), na medida em que

anula ou prejudica os benefícios que os titulares de patentes podem esperar da implementação do Acordo (Artigo 64.2). Querer encontrar na linguagem do Artigo 31(b) uma autorização para conceder licenças compulsórias com base apenas na negação de licença pelo titular, sem qualquer outra qualificação, é buscar um pretexto, um motivo fútil para retirar a exclusividade ao direito de patente, não uma verdadeira justificativa. O Artigo 31(b) não tem esse significado.

31.18. As recusas em licenciar só são ilegais quando são acompanhadas por outras condutas proibidas por lei ou quando, em razão de fatores externos, as patentes são consideradas “essential facilities.”¹²⁸⁵ Nada impede até que elas sejam discriminatórias (no sentido de que os titulares podem licenciar uma empresa e negar-se a licenciar outra), desde que os titulares tenham razões comerciais aceitáveis para fazê-lo.¹²⁸⁶ Em *Volvo (AB) v. Erik Veng (UK)*, o Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que o titular de um desenho industrial registrado tinha o direito de recusar licenças para os fabricantes de autopeças, caso contrário ele seria “despojado da substância do seu direito exclusivo.”¹²⁸⁷ A simples

¹²⁸³ Em sentido contrário, ver Carlos Correa, *ACUERDO TRIPS – REGIMEN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL*, P. 43 (Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996).

¹²⁸⁴ Existe divergência quanto a este ponto nas leis de alguns Membros da OMC. Alguns deles adotaram soluções opostas em suas leis nacionais – em violação do Acordo TRIPS, portanto. A este respeito, ver o já mencionado estudo da OMPI sobre *Refusals to License Intellectual Property Rights*, nota 31.

¹²⁸⁵ Ver, *infra*, os comentários à alínea (l).

1286 Ver *United States v. Huck Mfg. Co.*, 227 F. Supp. 791, 804 (E.D. Mich.

1964), *aff'd per curiam*, 382 U.S. 197, 197 (1965); *United States v. E.I. Du Pont de Nemours & Co.*, 118 F. Supp. 41, 224 (D. Del. 1953), *aff'd*, 351 U.S. 377 (1956); *Am. Equip. Co. v. Tuthill Bldg. Material Co.*, 69 F.2d 406, 408 (7th Cir. 1934).

1287 *Volvo (AB) v. Erik Veng (UK) Ltd.*, Case 238/97, 1986-88 Common Mkt. Rep. (CCH) 14, 498 (1988). A União Europeia, em 1997 e em 2002, adotou regras visando eliminar os direitos exclusivos de desenhos industriais detidos pelos fabricantes de automóveis e que possam ser exercidos no mercado de autopeças (ou mercado secundário).

recusa em licenciar “não constitui um abuso de posição dominante.”¹²⁸⁸

O Tribunal, no entanto, não deixou de manifestar preocupação com a possibilidade de se recusar aos consumidores o acesso a peças de reposição para modelos de automóveis cuja fabricação saía de linha.

Essa preocupação com os consumidores foi a razão que levou o mesmo

Tribunal a decidir que a recusa de licenciar o direito de autor sobre listas

semanais de programação de televisão era um abuso da posição

dominante de empresas emissoras de televisão, pois elas estavam

impedindo a criação de um novo produto sem razão comercial para

isso.¹²⁸⁹ Recusas em licenciar, quando acompanhadas de condutas

¹²⁸⁸ *Id.*

¹²⁸⁹ Ver *Radio Telefis Eireann (RTE) and Independent Television Publications*

Ltd (ITP) v Commission of the European Communities, Casos reunidos C-241/91

P e C-242/91 P, julgamento em 6 de abril de 1995 (conhecido como “caso

Magill”). Mais recentemente, o mesmo tribunal confirmou esta regra e ofereceu

alguma orientação sobre como distinguir a recusa abusiva em licenciar da recusa legítima. Ver *IMS Health GmbH & Co. OHC v. NDC Health GmbH & Co. KG*, Caso C-418/01, julgamento de 29 de abril de 2004. Neste sentido o Tribunal disse:

“[...] [A] recusa por uma empresa que tem uma posição dominante e é titular de um direito de propriedade intelectual sobre uma estrutura de tijolo que é indispensável para a apresentação de dados sobre vendas regionais de produtos farmacêuticos num Estado Membro, em conceder uma licença para usar essa estrutura a outra empresa, a qual também deseja fornecer esses dados no mesmo Estado Membro, constitui um abuso de uma posição dominante, nos termos do Artigo 82 CE, quando as seguintes condições são preenchidas:

- a empresa que solicitou a licença tem a intenção de oferecer, no mercado para o fornecimento dos dados em questão, novos produtos ou serviços não oferecidos pelo titular do direito de autor e para o qual existe uma demanda potencial dos consumidores;
- a recusa não é justificada por considerações objetivas;
- a recusa tem o efeito de reservar ao titular do direito de autor o mercado para o fornecimento de dados sobre vendas de produtos farmacêuticos nos Estado Membro em questão, mediante a eliminação de toda a concorrência nesse mercado.”

Id. parágrafo 52. O primeiro elemento corresponde à conclusão do Tribunal em *Magill*. No entanto, o verdadeiro problema por trás da controvérsia em *Magill*

não foi o uso (ou abuso) de posição dominante, e sim as circunstâncias que deram origem a essa posição dominante: um caso claro de propriedade intelectual *na dose errada*, como se explicou na Nota Preliminar. Com efeito, listas de programas de televisão organizadas em ordem cronológica não são (ou não deveriam ser) suscetíveis de proteção pelo direito de autor, por lhes faltar um mínimo de originalidade e de criatividade. Sem dizê-lo, o Tribunal acabou por ilegais, podem ser consideradas abusivas e/ou anticompetitivas, e são motivo para a concessão de licenças obrigatórias. Em casos extremos, poder-se-ia mesmo examinar a hipótese da revogação dos respectivos títulos de propriedade, como sugeriu o tribunal de recursos no caso *Vitamin Technologists*. 1290

31.19. A alínea (b) não deixa claro se o candidato à licença pode, logo que receba a recusa do titular, ou logo que esgotado o prazo razoável para este responder à sua proposta em termos e condições razoáveis, começar a explorar a invenção, ou se tem que aguardar pela concessão de uma licença compulsória. A solução para este dilema só pode ser encontrada nas leis nacionais e depende dos motivos pelos quais a licença compulsória é concedida. Se a licença compulsória é justificada com base na falta de exploração, nalguns países o terceiro não necessita de esperar que uma licença compulsória seja formalmente concedida em seu favor – é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a jurisprudência já de há muito admite que a alegação de falta de exploração pelo titular impede a tutela inibitória.¹²⁹¹ O mesmo vale para abusos de direitos de patentes. Mas em outros países, uma licença compulsória deve ser formalmente concedida por uma entidade governamental (ou por um tribunal) antes que um

reconhecer este aspecto, pois autorizou a Magill a publicar as listas de programas em seu guia semanal de televisão sem determinar o pagamento de compensação aos titulares dos direitos autorais (os quais foram reconhecidos nas jurisdições nacionais da Irlanda e da Inglaterra. Este aspecto foi mencionado pela OMPI no estudo sobre recusas em licenciar, já mencionado:

“Afinal, o verdadeiro problema em Magill não deveria ter sido o abuso de posição dominante, pois essa posição teria resultado do trabalho e dos esforços das empresas de televisão. O problema em Magill é que uma compilação de elementos puramente factuais, organizados por ordem cronológica, não deveria ter sido considerada como suscetível de proteção pelo direito de autor.”

Supra nota 31, pág. 16.

1290 Ver uma referência a este caso na nota 1134, *supra*.

1291 Ver, *e.g.*, *Hoe v. Knap*, 27 F. 204 (N.D. Ill. 1886); *Landis Tool Co. v. Ingle*, 286 F. 5 (3o Cir. 1923), *cert denied*, 257 U.S. 644 (1921); *Foster v. American Mach. & Foundry Co.*, 492 F.2d 1317 (2o Cir. 1974), *cert. denied*, 419 U.S. 833 (1974). A jurisprudência norte-americana também tem implicitamente admitido licenças compulsórias quando a tutela inibitória causar sérios prejuízos à coletividade. Ver *e.g.* *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577 (7o Cir. 1934); *Activated Sludge Inc. v. Sanitary Dist. of Chicago*, 64 F. Supp. 25 (N.D. Ill. 1946), *aff'd per curiam*, 157 F.2d 517 (7o Cir.), *cert. denied*, 330 U.S. 834, *reh'g denied*, 330 U.S. 856 (1947), *2a petição para nova audiência negada*, 331 U.S. 866 (1947); *Guthard v. Sanitary Dist. of Chicago*, 8 F. Supp. 329 (N.D. Ill. 1934); *Bliss v. Brooklyn*, 3 Fed. Cas. 706, Case No. 1.544 (E.D.N.Y. 1871); *McCreery Eng'g Co. v. Massachusetts Fan Co.*, 180 F. 115 (D. Mass. 1910)).

terceiro possa utilizar a invenção sem autorização do titular. De qualquer modo, em geral as licenças compulsórias por motivos não especificados de interesse público requerem um ato formal de concessão, pois só as agências governamentais e os tribunais podem avaliar a existência do interesse público que justifique a redução dos direitos de propriedade dos titulares de patentes. A exceção a esta regra, como já se observou, aplica-se no caso de utilização da invenção patenteada pelo próprio governo ou por fornecedores do governo, nos países que apliquem o Artigo 44.2.

31.20. Em um aspecto o texto do Artigo 31(b) ganhou importância recentemente, a qual não era certamente esperada pelos negociadores do Acordo TRIPS no começo dos anos 90 do século passado. Avolumam-se hoje os debates sobre o impacto anticompetitivo das patentes sobre a elaboração e o uso de normas técnicas, as quais são tão importantes para o desenvolvimento de novas tecnologias, na medida em que harmonizam produtos e processos, e permitem a interoperabilidade com novos produtos e novas tecnologias. Coloca-se cada vez com mais frequência o problema do exercício de direitos de patente cujo objeto é essencial para a aplicação de certas normas. No contexto das obrigações que os titulares dessas patentes assumem perante os demais membros das organizações elaboradoras de normas técnicas^{1292/1293} – obrigações essas que incluem o licenciamento de direitos em condições razoáveis e não discriminatórias¹²⁹⁴ – o debate consiste em saber se os titulares das

¹²⁹² As organizações podem ser permanentes, isto é, entidades constituídas para a elaboração de normas técnicas de forma continuada, como a ISO (International Standards Association) ou a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),

ou podem ser constituídas por um grupo de empresas com o fim exclusivo de desenvolver uma única norma. Em geral estas últimas não chegam sequer a formar uma personalidade jurídica própria. Trata-se de uma mera associação de interesses baseada num contrato de colaboração tecnológica (e que, nalguns países, deve ser notificada à autoridade da concorrência, dado o potencial de práticas anticompetitivas que esse tipo de associação entre concorrentes acarreta).

1293 A obrigação pode também ser assumida com relação a quaisquer usuários da invenção, sejam eles ou não membros da organização que elaborou a norma.

1294 Estas condições são conhecidas internacionalmente como condições FRAND (na Europa – de Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) ou RAND (nos EUA – de Reasonable and Non-Discriminatory). Por se tratarem de condições assumidas antes do advento dos casos concretos, e portanto quando o titular (ou requerente) da patente não sabe ainda o que se vai passar, há uma natural exigência que os contratos sejam específicos e inequívocos. Por exemplo, em *Rambus v. FTC*, 522 F.3d 456 (Cir. Fed., 2008), o Tribunal de Recursos do Circuito Federal entendeu que o titular da patente não estava obrigado a licenciá-la sob condições RAND (ou sob quaisquer condições), considerando que se tratava de um desdobramento de um pedido de patente pendente e que havia sido patentes têm direito a obter a tutela proibitória contra quem utiliza as invenções sem autorização. A tendência geral, consagrada pela jurisprudência nos EUA e na UE, é que, se os utilizadores estiverem dispostos a cumprir as condições contratuais sob as quais o titular da patente prometeu licenciar, não haveria lugar para a concessão de medidas cautelares. Isto equivale a uma licença obrigatória. No entanto,

a solução que é dada pelo Artigo 31(b) é diferente – e mais correta.

Segundo o Artigo 31(b), as licenças obrigatórias só podem ser concedidas se, antes da sua concessão, o terceiro tiver solicitado uma licença voluntária. O terceiro que estiver utilizando a invenção patenteada sem *antes* ter proposto ao titular a contratação de uma licença sob as condições a que este se obrigou estará infringindo os direitos de patente. Portanto, ele perde o direito a beneficiar-se da renúncia que o titular fez quando prometeu aos demais membros da organização elaboradora da norma que licenciaria a patente sob condições razoáveis e não discriminatórias. A licença obrigatória não existe para recompensar infratores. Só depois de o infrator ter purgado a sua falta – nomeadamente, após pagar a indenização ao titular pela violação da patente (indenização que deverá ser calculada levando em conta as circunstâncias normais do valor da patente e dos danos causados, e não os *royalties* razoáveis a que o titular se obrigou) – é que ele poderá solicitar a licença voluntária nas condições a que o titular se obrigou. E só no caso de este se recusar a licenciar nestas condições é que o terceiro tem direito à licença compulsória nas condições prometidas. E neste caso específico, não precisa de esperar por uma confirmação da autoridade competente para conceder a licença – no caso do Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)¹²⁹⁵ – para começar a usar a invenção. Por sua recusa injustificada, o titular da patente terá perdido a possibilidade de requerer um preceito cautelar.

31.21. Ainda a respeito de patentes cuja exploração é essencial para colocar uma norma técnica em prática, é importante acrescentar uma

nota: não é porque a invenção faz parte de uma norma técnica que o notificado à organização. Mas o contrato só obrigava a notificar os pedidos pendentes e as patentes em vigor – e não a intenção de desdobrar pedidos em andamento de forma a ampliar o escopo das futuras patentes.

1295 Lei no. 9.279/96, Artigo 73, §7o. O terceiro pode, no entanto, preferir dirigir a sua reclamação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), com base em infração da ordem econômica, dados os efeitos anticompetitivos da recusa de licenciar e o poder de mercado que dá a titularidade de uma patente essencial para o uso de uma norma técnica. O CADE, no entanto, não tem autoridade para expedir licenças compulsórias de patentes. O CADE só tem autoridade para recomendar ao INPI que as conceda (Lei no. 12.529/12, Artigo 38, IV (a)). Ao INPI cabe a decisão final.

titular da patente respectiva é automaticamente obrigado a licenciá-la.

No momento em que a norma está sendo elaborada, o titular ou requerente da patente pode informar a entidade elaboradora da norma de que ele não estará disposto a licenciar a tecnologia. Neste caso, a entidade deverá buscar uma tecnologia alternativa. A eventualidade das licenças compulsórias só se coloca no caso do *hold up*, quando o titular não cumpre o seu dever de transparência e não informa a entidade da existência ou da expectativa de seus direitos.

31.22. A necessidade de buscar previamente a autorização do titular da patente não se aplica só a terceiros particulares, mas também a governos e a fornecedores de governos. As únicas exceções a esta condição são as licenças compulsórias concedidas por razões de:

- circunstância de extrema urgência (incluindo os casos de

emergência nacional); e

- uso público não comercial.

A linguagem da alínea (b) implica que nem todas as emergências justificam a ausência de uma tentativa de negociação. Só as urgências que são extremas é que servem essa finalidade. Outra observação é que as urgências nacionais (as quais têm que ser também extremas) são apenas exemplos de urgências extremas. Isto é, o Artigo 31(b), como acima se indicou, oferece duas exceções, e não três.

31.23.

A expressão “uso público não comercial” contém dois conceitos.

“Público” implica um propósito coletivo, interesse público. “Público” significa também que o uso deve ser operado, supervisionado ou controlado por uma entidade pública. Empresas privadas, por si sós, não fazem uso público, ainda que possam desempenhar atividades de natureza não comercial. As entidades privadas só fazem uso público quando estão sob o comando e a supervisão de uma entidade pública. “Uso não comercial” significa que a exploração é feita de maneira não sistemática e sem o objetivo de lucro pelo usuário final dos direitos. Observe-se que a palavra “uso” refere-se ao uso ou exploração da invenção, e não do direito.

Um bom exemplo de um uso público não comercial de uma invenção é a distribuição gratuita de medicamentos para os pobres. Mas, porque há condições comerciais que necessariamente surgem antes de esses medicamentos chegarem ao seu destino – o governo, por exemplo, pode ter que contratar um fabricante particular para produzir os medicamentos – o uso da invenção só pode ser considerado não comercial se esse contrato

for eventual, esporádico, não sistemático. O fato de que a companhia selecionada pelo governo para fornecer os artigos patenteados eventualmente obtém lucros com a operação não elimina necessariamente a natureza não comercial do uso. Não é a existência de lucro que qualifica a natureza comercial de um uso, mas o fato de que a operação é eventual, irregular, e que o governo absorve os custos da distribuição. O governo, portanto, enquanto usuário final dos direitos, não extrai lucros da operação. “Não comercial” não significa caritativo – significa apenas que o uso não faz parte de atividades comerciais regulares e contínuas. E aqui é importante lembrar que a natureza não comercial do uso público não dispensa do pagamento da remuneração adequada (Artigo 31(h)). O fato de que a invenção é usada publicamente e não comercialmente não reduz o valor dessa obrigação. Quando as circunstâncias impõem a redução da remuneração – exceto nos casos de necessidade de remediar um uso anticompetitivo – a solução é a desapropriação, adequadamente remunerada, não a licença compulsória. Em outras palavras, o uso público não comercial justifica a aceleração dos procedimentos de concessão da licença compulsória, mas não reduz o direito de titular da patente a uma remuneração adequada.¹²⁹⁶

31.24.

Em princípio, as chamadas licenças compulsórias *de ofício* (aquelas licenças compulsórias cujo procedimento é iniciado pelo governo e não mediante solicitação de um terceiro) não são necessariamente proibidas pelo Artigo 31(b). A sua compatibilidade com o Acordo depende do tipo de procedimento adotado. Por exemplo, uma versão anterior da lei

francesa de propriedade industrial dispunha que, “[q]uando os interesses da saúde pública exigirem, patentes concedidas para medicamentos ou para processos de obtenção de medicamentos, para produtos necessários à obtenção desses medicamentos, ou para processos de fabricação desses produtos, podem estar sujeitas a licenças de ofício de acordo com o Artigo L. 613-17, no caso de esses medicamentos serem colocados à disposição do público em quantidade ou qualidade insuficiente ou com preços anormalmente altos, por solicitação do Ministro responsável pela saúde.”¹²⁹⁷ O Artigo L. 613-17 dispõe que “[a] partir da data da publicação da ordem submetendo a patente a licenças de ofício, qualquer pessoa

¹²⁹⁶ O governo brasileiro justificou a licença compulsória que concedeu de duas patentes (nos. 1100250-6 e 96088397) correspondentes ao ingrediente ingrediente ativo efavirenz, de titularidade da Merck Sharp & Dohme, com o uso público não comercial (Decreto no. 6.108/07, prorrogado pelo Decreto no. 7.723/12). Mas na época a imprensa brasileira informou que o governo brasileiro havia tentado obter uma licença voluntária, sem sucesso. Esta tentativa eliminaria a necessidade de invocar o uso público não comercial, a menos que o governo brasileiro reconhecesse implicitamente que não havia oferecido à titular das patentes condições comerciais razoáveis. Com efeito, a remuneração paga (de 1,5% do custo do medicamento produzido e acabado) está muito abaixo de uma remuneração adequada, à qual a empresa titular tinha direito.

¹²⁹⁷ Código da Propriedade Intelectual (Parte Legislativa), Lei no. 92-597, de 1º de julho de 1992, alterada pela Lei no. 94-102, de 5 de fevereiro de 1994, Artigo L. 613-16.

qualificada pode pedir ao Ministro responsável pela propriedade industrial

a concessão de uma licença para explorar a patente. A licença será concedida por ordem desse Ministro de acordo com condições determinadas, especialmente com relação à sua duração e ao seu campo de aplicação, mas excluindo o montante de royalties a ser pago. A licença produzirá efeitos a partir da data da notificação da ordem às partes. Na ausência de acordo amigável aprovado pelo Ministro responsável pela propriedade industrial e pelo Ministro responsável pela saúde, o montante dos royalties será estabelecido pelo Tribunal de Primeira Instância.”¹²⁹⁸

Isto parece indicar que o único assunto que ficou submetido a negociações com o titular da patente foi o montante da remuneração que ele receberia. Todas as outras condições (incluindo a duração e o campo de aplicação da licença compulsória) são unilateralmente impostas pelo Ministro. Apesar das alegações pelo governo francês de que o titular seria notificado antes da publicação do decreto e que o mecanismo de licenciamento de ofício nunca tinha sido usado na prática,¹²⁹⁹ o procedimento estabelecido pela lei francesa para as licenças compulsórias de ofício era incompatível com vários dispositivos do Acordo TRIPS, incluindo o Artigo 31(b). Na falta de uma situação de extrema urgência ou quando o objetivo da licença não for o uso público não comercial, o titular da patente deve receber uma proposta de licença voluntária antes da concessão da licença compulsória. É verdade que, de acordo com uma versão anterior da lei francesa, o titular da patente tomaria automaticamente conhecimento da licença compulsória antes da sua concessão efetiva, posto que a patente seria mencionada no decreto – o qual tem, por inerência, natureza pública. Mas essa publicação não

substituía negociações comerciais.¹³⁰⁰ A lei francesa foi revista e, em sua nova redação, o Artigo L613-16 começa com a seguinte linguagem: “Se o interesse da saúde pública assim o exigir e na ausência de um acordo com o titular da patente, o Ministro encarregado [...]” Isto significa que, a partir da alteração da lei, o titular da patente já não corre o risco de ser apanhado de surpresa. No entanto, a possibilidade de uma violação do Artigo 31(b) não está completamente posta de lado. O cumprimento do dispositivo ainda depende das condições específicas oferecidas ao titular

1298 *Id.*

1299 Ver IP/Q3/FRA/1, de 4 de fevereiro de 1998.

1300 Além disso, o sistema francês de licenças compulsórias de ofício é incompatível com o Artigo 27.1. A razão é que, apesar de as licenças de ofício poderem ser concedidas em todos os setores da tecnologia, só no setor farmacêuticos é que as licenças compulsórias podem resolver situações de preços excessivos. Em todos os outros campos, as licenças compulsórias só podem ser concedidas por motivos de exploração e de qualidade insuficientes. Trata-se de uma discriminação contra o setor farmacêutico.

da patente. Essas têm que ser razoáveis. Por exemplo, ao titular deverá ser dado o direito de recusar a licença voluntária no caso de as condições não acompanharem as condições normais de licenciamento no mercado.¹³⁰¹

31.25.

A Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública diz que “Cada Membro tem o direito de determinar o que constitui uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência, ficando

entendido que crises de saúde pública, incluindo aquelas relativas à HIV/AIDS, à tuberculose, à malária e a outras epidemias, podem representar uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência.”¹³⁰² A liberdade dos Membros da OMC para determinar o que constitui uma emergência nacional é limitada pelo próprio Acordo: uma emergência nacional é apenas um exemplo de situações de extrema urgência. Na falta de extrema urgência, não há emergência nacional. A urgência não é suficiente. A urgência deve ser extrema. Portanto, ainda que as crises de saúde pública justifiquem a concessão de licenças compulsórias (todas envolvem o interesse público), nem todas as crises justificam a isenção da exigência de negociações prévias.

31.26.

A última frase da alínea (b) prevê uma isenção de responsabilidade. A alínea dispõe que, em casos de uso público não comercial, o titular da patente tem direito a ser informado da utilização da invenção pelo governo ou por um fornecedor do governo apenas quando a existência da patente for conhecida sem necessidade de uma busca de patentes. Em outras palavras, os governos e os seus fornecedores não são obrigados a fazer buscas de patentes antes de explorar invenções patenteadas de terceiros. A presunção do conhecimento público da invenção patenteada (isto é, divulgada) não se lhes aplica, portanto. O ônus da prova do conhecimento da patente cai, portanto, sobre o titular da patente. Este dispositivo alinha-se com as regras que isentam as autoridades governamentais de responsabilidade objetiva (e, em certos casos, subjetiva também) nos países da *common law*. O disposto no Artigo

44.2, já mencionado, é outro exemplo desta regra.

31.27.

A exigência de negociações prévias pode ser também dispensada quando o titular da patente utiliza os direitos de patente de forma

1301 Note-se que a lei francesa não é a única que prevê licenças compulsórias de patente de ofício. Seguindo mecanismos diferentes dos da lei francesa, mas igualmente por iniciativa do poder público, encontram-se licenças compulsórias de ofício no *Clean Air Act* dos EUA, já mencionado, bem como na lei de patentes da China, tal como revista em 2008, art. 14. No caso da China, as licenças de ofício só incidem sobre patentes de titularidade de empresas ou instituições do Estado.

1302 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2002, parágrafo 5(c).

anticompetitiva, conforme for previamente determinado por um órgão administrativo (em geral, uma autoridade de concorrência) ou judicial (Artigo 31(k)). A razão desta regra é óbvia: se o titular da patente utilizou seus direitos de forma anticompetitiva, com o objetivo de eliminar ou prejudicar a concorrência, seria difícil admitir a possibilidade de um concorrente prejudicado querer iniciar negociações com ele em bases comerciais.

c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

31.28.

As licenças compulsórias devem ser adaptadas aos seus fins específicos. Em princípio, portanto, são concedidas por um período determinado, necessário para resolver o problema. Por exemplo, se a justificativa para a licença compulsória for a indisponibilidade do artigo patenteado, e se a autoridade concedente entender que o titular estará em condições de colocar o artigo no mercado em, digamos, cinco anos, a licença compulsória deveria ser concedida por cinco anos. Caberia perguntar então se a alínea (c) é um desincentivo à concessão de licenças compulsórias. A resposta é “sim.” Na realidade, o Artigo 31 deveria ser visto como um conjunto de condições e de exigências que visam proteger os direitos privados dos titulares de patentes, e não facilitar a concessão de licenças compulsórias. Se não houvesse outra razão, não esqueceríamos que grande parte do texto do Artigo 31 foi elaborado a partir das negociações a propósito do projeto de Tratado PICI. Nessas negociações, como se verá a seguir, algumas delegações entendiam que as licenças compulsórias eram desnecessárias. Se a linguagem que agora está no Artigo 31 acabou por ser aprovada (mas não esquecendo que o Tratado nunca entrou em vigor), foi porque ela era vista como um fator de limitação das licenças compulsórias, e não como um fator permissivo.

31.29.

O Artigo 31(c) menciona o “alcance [...] desse uso” e não apenas o “uso.” Aqui há uma referência implícita à possibilidade (ou melhor, quando aplicável, à obrigação) de a licença compulsória definir o campo de aplicação da invenção bem como de limitá-la geograficamente.

Algumas dessas restrições podem ter impacto anticompetitivo, e por isso

devem ser analisadas cuidadosamente pela autoridade concedente. Por outro lado, a amplitude do alcance da licença deverá ter impacto na remuneração.

31.30. A alínea (c) é formada por duas frases. A primeira frase limita o impacto da licença compulsória ao seu objetivo, independentemente de que objetivo se trate. Isto significa, por exemplo, que quando uma licença compulsória é concedida para resolver um problema de escassez temporária de um certo produto, a duração da licença não deveria maior do que o período necessário para um terceiro trazer esses produtos ao mercado enquanto o titular faz eventualmente os seus preparativos para fazê-lo depois. A segunda parte diz que os motivos das licenças compulsórias de patentes envolvendo tecnologia de semicondutores estão limitados ao uso não comercial e ao remédio de práticas anticompetitivas. O *numerus clausus* das razões para a concessão de licenças compulsórias de patentes relativas à tecnologia de semicondutores tem raízes nos debates sobre o Tratado PICI. Os Estados Unidos e as Comunidades Europeias não eram favoráveis à possibilidade de conceder licenças compulsórias para circuitos integrados. A razão era que “o nível de proteção no Tratado proposto era muito modesto. Previa apenas uma proteção de curta duração, e a ‘engenharia reversa’ era possível. Nessas condições [o delegado dos EUA] era de opinião que licenças compulsórias não eram necessárias.”¹³⁰³ O delegado da Espanha, representando a Comunidade Europeia, também “manifestou dúvidas sobre a necessidade de incluir um dispositivo sobre licenças não voluntárias num tratado sobre circuitos integrados.”¹³⁰⁴ O delegado da

(antiga) República Federal da Alemanha foi mais específico: “Ele lembrou que a minuta de Tratado visava a proibição da imitação de uma topografia de um circuito integrado criado independentemente e que o Tratado não previa proteção absoluta para a topografia de um circuito integrado. Ele comparou essa filosofia com a filosofia da proteção dos circuitos integrados por patentes e afirmou que, em sua opinião, não havia razão para uma licença compulsória no Tratado. Ele observou que a Diretiva da Comunidade Europeia com respeito a topografias, que estava em vigor para os 12 Estados Membros das Comunidades Europeias, não continha dispositivo sobre licenças não voluntárias.”¹³⁰⁵

¹³⁰³ RECORDS OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE, *supra* nota 1272, pp. 332-333.

¹³⁰⁴ *Id.* p. 334.

¹³⁰⁵ *Id.* p. 336. A proibição de licenças compulsórias estava prevista na primeira proposta do Tratado PICI:

“Artigo 3. Direitos mínimos protegidos.

(1) [...] (b) A autorização referida na alínea (a) [a autorização para praticar atos abrangidos pelos direitos exclusivos] não pode, em nenhuma circunstância, ser substituída por uma licença não voluntária.”

Ver IPIC/CE/I/2, *supra* nota 370, p. 11. O Diretor Geral da OMPI explicou este tema com os mesmos argumentos que mais tarde seriam utilizados pela

Vale notar que o argumento da engenharia reversa – o qual, de fato, reduz consideravelmente os efeitos da exclusividade – é de pouco valor, pois em muitos países, sobretudo naqueles em desenvolvimento, não há tecnologia nem equipamentos ou instrumentos que permitam que a

indústria nacional faça a engenharia reversa de circuitos integrados. Este contra-argumento foi levantado por alguns países em desenvolvimento, que insistiam que um futuro tratado sobre topografias deveria permitir licenças compulsórias, com o objetivo de, pelo menos, defender a coletividade contra abusos.¹³⁰⁶ O texto da segunda frase da alínea (c) mostra que o argumento daqueles países em desenvolvimento não deixou de ter algum poder de persuasão. No entanto, há pelo menos uma boa razão para limitar os motivos pelos quais licenças compulsórias podem ser concedidas para as invenções relativas aos semicondutores. Essa razão é a rápida obsolescência dessas invenções.

delegação dos EUA: “a proteção era muito mais curta e as disposições sobre engenharia reversa permitiam um nível de uso livre da matéria protegida sem paralelo [nas Convenções de Paris e de Berna].” IPIC/CE/I/7, de 29 de novembro de 1985, pp. 14-15. Num documento posterior, o Gabinete Internacional da OMPI disse que as exceções de engenharia reversa contrabalançavam a exclusividade concedida aos titulares na medida em que permitiam produzir o mesmo efeito técnico dos desenhos originais sem autorização do titular do direito. IPIC/CE/III/2, de 12 de fevereiro de 1987, pp. 18-20. Mais tarde, porque vários países em desenvolvimento insistiram na necessidade de um dispositivo sobre licenças obrigatórias, o Diretor Geral propôs um texto alternativo que pode ser considerado a fonte de inspiração do Artigo 31 do Acordo TRIPS:

“Qualquer Estado Contratante pode substituir a autorização do titular referida no parágrafo (1)(a) por uma autorização por sua autoridade governamental competente quando a prática do ato for indispensável no interesse da segurança nacional ou outro interesse nacional vital.

Essa autoridade deverá, no entanto, na sua autorização, fixar os limites dos atos autorizados e o montante da compensação que o beneficiário da autorização terá que pagar ao titular. Esse montante será equitativo.”

Ver IPIC/CE/II/2, de 17 de março de 1986, p. 20. Uma proposta revista do projeto de Tratado, submetida pelo Gabinete Internacional ao Grupo de Peritos, em 1988, sugeria três critérios alternativos relativos às licenças compulsórias: (a) mantinha a proibição de conceder licenças compulsórias, não importando por que motivos; (b) os Estados Contratantes seriam autorizados a conceder licenças compulsórias (opção B1) ou licenças compulsórias “e outras medidas apropriadas” (opção B2) para evitar abusos; e (c) os Estados Contratantes poderiam conceder licenças compulsórias “por interesse público.” De qualquer modo, as licenças compulsórias estariam sujeitas ao pagamento de remuneração equitativa. Ver IPIC/CE/IV/2, de 1o de setembro de 1988, pp. 27-29.

1306 IPIC/CE/IV/3, 1o de setembro de 1988, pp. 16-22.

31.31. Foi a discordância quanto à possível imposição de licenças obrigatórias sobre topografias que levou a que o Tratado PICI, ainda que aprovado, nunca tivesse entrado em vigor. Esse problema, como se observou acima, ficou resolvido pela aplicação das disposições do Artigo 31 às topografias, conforme dispõe o Artigo 37.2. Curiosamente, a relação entre o parágrafo 2o do Artigo 37 e a alínea (c) do Artigo 31 é circular: às topografias de circuitos integrados aplica-se o disposto no Artigo 31; e como essas topografias são construídas com material semicondutor – e são, por isso, parte da tecnologia de semicondutores – as licenças sobre topografias estão limitadas àqueles dois motivos

indicados na alínea (c).

d) esse uso será não exclusivo;

31.32. Mesmo quando uma patente é objeto de uma licença compulsória, o titular da patente não pode ser excluído da utilização de sua própria invenção. Tão pouco pode ser impedido de licenciar a patente a terceiros. Isto, claro aumenta o risco comercial do concessionário, o qual poderá ver-se confrontado pela concorrência do titular da patente e/ou de seus licenciados. Além disso, considerando que por trás de uma licença compulsória existe invariavelmente uma situação de conflito entre o titular e o concessionário, o titular da patente não é obrigado a informar o concessionário e concorrente sobre sua estratégia comercial. A alínea (d), portanto, é outro fator de desincentivo à concessão de licenças compulsórias, sobretudo quando a exploração das invenções patenteadas exigir grandes investimentos. Mas, como disse acima, o objetivo do Artigo 31 não é facilitar a concessão de licenças compulsórias, mas sim submetê-las a condições de previsibilidade e de segurança jurídica.

31.33. A alínea (d) limita as opções de política legislativa dos Membros da União de Paris que são Membros da OMC. O Artigo 5(A)(4) da Convenção de Paris também, como a alínea (d) do Artigo 31 do Acordo, determina que as licenças compulsórias serão não exclusivas. Mas o dispositivo da Convenção está limitado às licenças compulsórias motivadas pela falta de ou insuficiente exploração. O texto do Artigo 5(a)(4) em questão dispõe:

“Não poderá ser pedida licença obrigatória com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração [...]. Tal licença compulsória

será não exclusiva [...].”

A palavra “tal” associa a condição da não exclusividade às licenças compulsórias por falta de ou insuficiente exploração. Portanto, a Convenção de Paris permitia que licenças compulsórias concedidas para evitar outros abusos podiam sê-lo a título exclusivo. Segundo o Acordo TRIPS, os Membros da OMC perderam esta opção: todas as licenças compulsórias, independentemente do motivo que as justifica, têm que ser não exclusivas.¹³⁰⁷

e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufrui;

31.34.

O Artigo (e) é semelhante à última frase do Artigo 5(A)(4) da Convenção de Paris, mas não é idêntica. O texto da Convenção é o seguinte:

“Tal licença obrigatória [...] só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.”

Bodenhausem explicou que esta linguagem “tende a evitar que o concessionário de uma licença compulsória [...] obtenha uma posição mais forte do que aquela que é assegurada pelo objetivo da licença [...]”.¹³⁰⁸

A principal diferença entre o Artigo 31(e) do Acordo e o Artigo 5(A)(4) da Convenção é que este deixa claro que o concessionário não pode transferir a licença mesmo sob a forma de sublicença. Pode-se então concluir que, em razão de seu silêncio a este respeito, o Artigo 31(e) do Acordo admite que o concessionário sublicencie a patente? A resposta

parece ser “não.” A razão está em que se presume que o concessionário explorará a invenção. Esta é, aliás, uma condição presente em muitas leis nacionais. Se o concessionário não consegue produzir, não lhe cabe transferir a licença, e sim perdê-la. A autoridade, nesse caso, atribuirá a licença a uma outra empresa. Como se disse acima, o direito de dizer “sim” – um corolário do direito de dizer “não” – é exclusivo do titular. Numa licença compulsória, só o direito de dizer “não” é reduzido: o titular continua com o direito de dizer “não” contra qualquer concorrente que não tenha sido beneficiado pela licença compulsória. O titular continua também com o direito exclusivo de dizer “sim,” isto é, de licenciar a patente – e isto é confirmado pela alínea (d), que diz que a licença compulsória é sempre não exclusiva. Portanto, o concessionário não pode sublicenciar a patente. Além disso, claro, o Artigo 5(A)(4) da Convenção foi incorporado ao Acordo TRIPS pelo Artigo 2.1 do Acordo. A proibição da concessão de sublicenças continua valendo, portanto, para as licenças compulsórias concedidas em caso de falta de ou insuficiente exploração.

1307 O projeto do Tratado PICI, em ambas as versões, também determinava que as licenças compulsórias seriam não exclusivas.

1308 Bodenhausen, *supra*, nota 72, p. 73.

31.35.

Mas nem por isto se pode dizer que o Artigo 31(e) é redundante.

O Artigo 5(A)(4) da Convenção de Paris só se aplica às licenças compulsórias concedidas em caso de falta de ou insuficiente exploração.

Já o Artigo 31(e) se aplica a todas as licenças compulsórias, qualquer que seja a sua razão.

f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir

o mercado interno do Membro que o autorizou;

31.36. A versão final do Tratado PICI já previa esta limitação geográfica das licenças compulsórias: “[...] a licença não voluntária será disponível para exploração apenas no território do país [...].” As Atas da Conferência Diplomática não mostram divergências quanto a este ponto. Mas a alínea (f) não fala em “explorar” e sim em “suprir” o mercado local. Portanto, o sentido do texto é inequívoco: onde quer que a fabricação se produza, o suprimento tem que ser dirigido ao mercado local. Portanto, não se pode mais – ao contrário do que ocorria sob a Convenção de Paris, a qual não continha nenhuma restrição a este respeito – conceder uma licença compulsória para fabricar no país com intenção de exportar.

31.37.

O texto do Artigo 31(f) só tem relevância no caso de uma patente para a mesma invenção não ter sido concedida no país de importação. Se tiver sido, o titular da patente teria de qualquer modo direito de impedir a importação dos produtos fabricados e vendidos sob a licença compulsória estrangeira, pois esta licença só produz efeitos no país em que foi concedida. A menos, claro, que uma licença compulsória com o objetivo de autorizar a importação seja concedida naquele outro país.

31.38. Entretanto, como se viu nos comentários ao Artigo 6o, vendas de artigos fabricados sob uma licença compulsória geram exaustão (incluindo internacional, naqueles países que a adotam). Por isso, quando num outro país vigorar uma outra patente para a mesma invenção, do mesmo titular,

à primeira vista um importador paralelo poderia trazer artigos adquiridos no país onde a licença compulsória tivesse sido concedida e o titular não poderia, no país de importação, exercer o seu direito para proibir as importações. Mas isto é só à primeira vista. Com efeito, esta aplicação da exaustão internacional anularia os efeitos da alínea (f). Portanto, se se tratar de uma importação eventual, que não adquira a natureza de operação predominante na exploração da patente, a exaustão internacional aplica-se. Mas se as importações paralelas forem recorrentes e assumirem uma proporção considerável da produção feita sob a licença compulsória, então o espírito da alínea (f) impõe-se e o titular das duas patentes tem não só o direito de proibir a exportação no país de origem como também de proibir a importação no país de destino.

31.39.

Uma vez que a abrangência da licença compulsória deve ser limitada ao propósito para o qual foi concedida (Artigo 31(c)), as quantidades do artigo patenteado a ser produzidas e oferecidas para venda sob a licença devem ser compatíveis com os níveis da demanda nacional. Mas admite-se que eventuais excedentes possam ser exportados, desde que sejam “excedentes” e sejam “eventuais.” “Predominar” significa “ser o primeiro em domínio ou influência.”¹³⁰⁹ Portanto, o atendimento do mercado nacional deve ser o primeiro objetivo da licença compulsória. Mas a alínea (f) não diz que o suprimento tem que ser “exclusivo.” Por isso, alguns excedentes que ocorram eventualmente e não possam ser evitados podem ser exportados.

31.40. No contexto das discussões relativas à implementação do parágrafo

6o da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, o Grupo Africano sugeriu uma leitura diferente das palavras “mercado interno” e “predominantemente.” Sobre o “mercado interno,” o Grupo disse que “sob algumas circunstâncias, [deveria] significar os mercados combinados dos membros que formaram ou estão no processo de formação de uma união aduaneira ou uma área de livre comércio.” Sobre “predominantemente,” o Grupo sugeriu que a palavra “deveria ser interpretada de modo a significar que até 49.9 por cento da produção podem ser exportados.”¹³¹⁰ Esta proposta continha dois equívocos. Em primeiro lugar, o Artigo 31(f) não trata de tarifas, mas sim da exploração de invenções patenteadas. Portanto, o conceito de mercado interno deve estar vinculado ao território no qual a patente tem validade e é oponível contra terceiros. Na maioria dos acordos regionais de patentes, em que uma agência central concede patentes para um grupo de países, os direitos de patente só podem ser exercidos no plano nacional e a sua validade é também nacional, cabendo aos tribunais nacionais examinar os dois temas. Portanto, em princípio, mesmo perante esses acordos, o mercado interno é ainda limitado ao território de cada membro individual. Uma exceção a esta regra encontra-se no Conselho de Cooperação do Golfo, cujo Regulamento de Patentes admite licenças compulsórias para o território dos seis Estados Membros.¹³¹¹ Quando uma união alfandegária ou uma

1309 MINIAURÉLIO (7a ed., Positivo, Curitiba, 2008).

¹³¹⁰ Ver *Proposal on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health – Joint Communication from the African Group in the WTO*, IP/C/W/351, de 24 de junho de 2002, p. 4.

1311 Informação, incluindo o Regulamento de Patentes, sobre o Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo está disponível em <www.gcc-sg.org/eng/>. Os membros do CCG são: a Arábia Saudita, o Bahrain, os Emirados Árabes Unidos, o Kwait, o Sultanato de Omã e o Qatar.

área de livre comércio já dispõe de uma jurisdição única em matéria de patentes, o Artigo 31(f) considera mercado interno todo o mercado onde os direitos de patentes podem ser exercidos (naturalmente, contra terceiros). Quanto à palavra “preponderantemente,” o seu significado tem que ser examinado caso a caso. Mas não parece razoável admitir-se, à partida, que 50,1% são uma quantidade predominante da produção. A noção de “predominante” tem que resultar da natureza da atividade e dos objetivos comerciais do fabricante. Por exemplo, um concessionário de uma licença compulsória relativa a um tipo de chapa de aço poderá não se contentar com fabricar só 10 toneladas de chapas, se essa for a demanda interna não atendida (e cuja falta de atendimento gerou a licença compulsória). Eventualmente, por razões de economia de escala, ele poderá ter que produzir 100 toneladas, para a produção ser rentável. Neste caso, faria sentido que o fabricante vendesse as 10 toneladas no mercado interno e exportasse as outras 90. Estas 90 toneladas, apesar de sua aparente desproporção em relação à necessidade a ser suprida, não teriam sido produzidas predominantemente para o mercado nacional mas sim como um excedente eventual e inevitável.

31.41. O Acordo TRIPS cuida do comércio internacional de produtos ostentando ou incorporando propriedade intelectual, e os negociadores quiseram, através da alínea (f), impedir que esse comércio seja perturbado

à custa de licenças compulsórias. Por isso, exceções ao dispositivo devem ser aceitas com muita parcimônia.

31.42. O Artigo 31(f) está sujeito a um regime de exceção quando um país Membro da OMC sem capacidade de fabricação de produtos farmacêuticos passar por um problema de saúde pública e necessitar que outro Membro, que tenha essa capacidade, conceda uma licença compulsória de uma patente em vigor neste outro país, para os fins de exportação. Esse regime foi estabelecido por uma Decisão do Conselho Geral da OMC, adotada em 30 de agosto de 2003, e depois substituída por um dispositivo adicional, o Artigo 31 *bis*, que entrou em vigor em janeiro de 2017. A seguir, este novo dispositivo será objeto de comentários.

g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

31.43.

A alínea (g) é um corolário da alínea (c): a duração das licenças compulsórias, em princípio, não é ditada pela duração da patente, ou pelo que resta dela, pois o seu objetivo é resolver situações que tendem a ser temporárias. A alínea (g) refere-se a dois tipos de circunstâncias: circunstâncias que são originadas pelo titular, e circunstâncias que são alheias à sua vontade. Na primeira categoria estão circunstâncias como a

falta de exploração e práticas abusivas. Estas são circunstâncias que o titular pode corrigir a qualquer altura. A segunda categoria corresponde a situações de emergência, tais como epidemias, e à falta de matérias-primas e ingredientes. A natureza das circunstâncias que motivam a licença compulsória não importa. Uma vez terminadas, e se for provável que não se repitam, a licença deve ser terminada. Quando as circunstâncias não desaparecem, mas são alteradas de forma significativa, de modo a alterar o valor económico da licença compulsória, esta deverá ter seus termos alterados de forma correspondente. A alínea (g) não menciona este aspecto em especial, mas ele resulta do fato de que os termos e as condições das licenças compulsórias devem ser ajustados às circunstâncias que lhe dão azo, incluindo o seu valor económico (alíneas (a), (c), (g) e (h)).

31.44. Os “interesses legítimos” das pessoas autorizadas a usar a invenção patenteada são os mesmos a que o Artigo 30 se refere. A sua natureza é eminentemente económica, e portanto o sentido da alínea (g) está em reconhecer que os concessionários fizeram investimentos em suas linhas de produção e canais de distribuição em consequência da obtenção da licença. Por isso eles têm direito a que a licença compulsória não seja terminada de forma brusca e que a sua produção não sofra interrupção, pelo menos até que tenham sido capazes de recuperar os investimentos que fizeram. Cabe lembrar aqui que as pessoas autorizadas às quais a alínea (g) se refere obtiveram a licença compulsória não só em obediência a uma lógica de obtenção de lucros – os quais são, obviamente, legítimos – mas também, e sobretudo, em atendimento ao interesse público. É também para benefício do mecanismo de licenças compulsórias que os interesses dos

concessionários não devem ser ignorados, pois, em caso contrário, o governo pode ter dificuldades em persuadir um terceiro a receber uma licença compulsória para a exploração de uma invenção patenteada que for de particular interesse. A alínea (g) impõe, portanto, um equilíbrio entre os interesses legítimos do titular da patente – o qual naturalmente deseja que a licença compulsória seja cancelada o quanto antes possível – e os dos concessionários – os quais necessitam de manter a licença em vigor pelo menos até que recuperem os investimentos que fizeram.

31.45. O tradutor brasileiro cometeu aqui, de novo, um infeliz erro de tradução, ainda que, neste caso, tenha seguido a versão espanhola (oficial) do Acordo. A tradução correta não é que “a autorização desse uso poderá ser terminada,” pois esta frase sugere um poder discricionário e um exame de conveniência, ainda que as condições determinadas pela alínea (g) se verifiquem. A versão inglesa (original) diz algo diferente:

“authorization for such use shall be liable [...] to be terminated.” Isto significa que “a autorização estará sujeita a ser terminada.” Isto é, a versão original coloca a cessação da licença em termos imperativos.

31.46. O emprego do verbo “terminar” resolveu um debate que ocorreu na Conferência Diplomática de 1989, sobre o Tratado PICI. O projeto de Tratado continha texto que também impunha o término da licença compulsória quando as circunstâncias que a justificavam tivessem mudado ou desaparecido. As delegações discutiram quais palavras seriam mais apropriadas para identificar o ato de cessação da licença. O texto do projeto era o seguinte: “Essa licença [Alternativa C: deixará de produzir efeito] [Alternativa D: será revogada] quando os fatos que a

justificam deixarem de existir.” A delegação da Índia declarou sua preferência pela Alternativa D, tendo em vista o fato de que uma licença concedida por uma autoridade executiva ou judicial “só podia ser revertida por um ato semelhante praticado pela mesma autoridade.”¹³¹² De qualquer modo, independentemente da linguagem adotada, o tema aqui é a segurança jurídica. A cassação automática de uma licença compulsória não seria impossível, se desaparecidas as causas que lhe deram origem. Mas isso geraria enormes riscos para o concessionário, o qual poderia ser surpreendido a qualquer momento com uma ação pelo titular da patente. Por isso a alínea (g) exige um ato formal e fundamentado, de modo a, de um lado, repor a primazia do respeito à propriedade privada do titular da patente, e, de outro, proteger o investimento feito pelo concessionário. De qualquer modo, vale frisar que a decisão de cassar a licença não é discricionária. Ela é presidida por um critério de legalidade: uma vez verificadas as circunstâncias mencionadas pela alínea (g) e assegurados os interesses do concessionário, a licença compulsória tem que ser cassada.

h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

31.47. A noção de licenças compulsórias está indissolúvelmente ligada à ideia que preside o Acordo TRIPS: os direitos de propriedade intelectual são direitos de propriedade privada. Por isso as licenças compulsórias devem sempre assegurar ao titular da patente uma remuneração adequada, tendo em vista as circunstâncias de cada caso. A

licença compulsória retira ao titular da patente o direito de dizer ‘não’ (incluindo o direito de determinar como a sua invenção será explorada por terceiros), mas não lhe pode retirar a dimensão patrimonial do ativo.

31.48. A falta de uma definição dos critérios para determinar o que é uma remuneração “adequada” pode criar problemas de incerteza. Mas existe no Acordo um elemento que pode ajudar a entender o que a expressão “remuneração adequada” significa. Esse elemento está no Artigo 44.2:

“Não obstante as demais disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições da Parte II, relativas especificamente à utilização por Governos, ou por terceiros autorizados por um Governo, sem a autorização do titular do direito, os Membros poderão limitar os remédios disponíveis contra tal uso ao pagamento de remuneração, conforme o disposto na alínea “h” do art. 31. [...]”

31.49. O Artigo 44.2 diz que, quando a infração dos direitos de patente for praticada por um governo, a lei nacional pode determinar a não concessão da tutela proibitória, mas que a remuneração deverá ser paga ao titular da patente. Trata-se aqui, portanto, do pagamento de remuneração em substituição aos danos, de que trata o Artigo 45 do Acordo. Portanto, o mesmo critério que se usa para calcular a remuneração adequada de uma licença compulsória é usado para calcular os danos por infração de uma patente (excetuados os danos punitivos que não entram no cálculo da remuneração por licenças compulsórias). A combinação do disposto nos Artigos 31(h) e 44.2 leva à conclusão de que o preço que o concessionário

deve pagar corresponde, como os danos, à quantidade de dinheiro que o titular faria se estivesse explorando a invenção patenteada no lugar do infrator/concessionário.

31.50. Porque, nos termos do Artigo 31(h), a remuneração deve refletir as circunstâncias de cada caso, não é possível estabelecer um método de cálculo uniforme para uma indústria ou um setor tecnológico. Este aspecto da alínea (h) corresponde ao disposto na alínea (a): em matéria de licenças compulsórias, cada caso é um caso. Mas note-se que a remuneração deve ser calculada com base no “valor econômico,”¹³¹³ o que afasta a possibilidade da utilização de critérios políticos, caritativos ou outras

¹³¹³ A minuta de Tratado PICI determinava que os titulares de direitos sob licenças compulsórias tinham direito a uma “remuneração equitativa.” Os Estados Unidos propuseram o acréscimo da seguinte frase: “comensurado com o valor de mercado da licença.” O representante do Chile reagiu a essa proposta dizendo que era redundante: “A este respeito não entendemos a sugestão da delegação dos Estados Unidos de exigir que a remuneração tenha o valor justo de mercado de uma licença porque entendia que a remuneração equitativa pressupunha o valor justo de mercado.” *Id.* pp. 336-337.

considerações não econômicas. O que se considera é o ganho real ou potencial que o concessionário vai obter no mercado – e que o titular deixa de obter. Sem dúvida, alguma liberdade os Membros têm para estabelecer os fatores que serão considerados para estabelecer a remuneração. Mas ela não pode ser utilizada para pagar ao titular menos que “o valor econômico” da licença compulsória.

31.51. Se a licença compulsória diz respeito a um produto regulamentado

(nomeadamente um produto farmacêutico ou agroquímico) com relação ao qual o titular tenha submetido dados de testes confidenciais como condição para obter autorização de comercialização, e estes dados estejam ainda sob proteção, é natural que a licença compulsória da patente seja acompanhada por uma licença compulsória dos dados de testes, na medida em que o concessionário da licença compulsória da patente deverá também obter autorização da autoridade competente para fabricar e comercializar o produto. A eventual exclusividade destes dados tornaria a licença compulsória da patente inviável. Portanto, a remuneração da licença compulsória da patente deverá levar em conta o valor econômico da utilização pela autoridade competente dos dados de testes do titular.¹³¹⁴

31.52. A Decisão do Conselho Geral, de 30 de agosto de 2003, sobre a Implementação do Parágrafo 6o da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública prevê expressamente uma renúncia aos direitos dos titulares de patentes estabelecidos pelo Artigo 31(g), no que se refere à segunda licença compulsória a ser concedida no país de importação (parágrafo 3º da Decisão). Mas, na verdade, não se trata de uma renúncia, e sim de uma medida que evita o pagamento da licença em dobro, posto que o fabricante de genéricos beneficiado pela licença no país exportador já deverá ter pago a remuneração que tiver sido determinada.

i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou a outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

31.53. A alínea (i) refere-se a decisões de mérito. Decisões sobre

questões incidentais, como, por exemplo, decisões interlocutórias, podem ser deixadas de fora da revisão obrigatória.

31.54. Note-se que esta tradução não faz muito sentido. A tradução correta da versão original (“shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member”) significa, em português, “estará sujeita a revisão judicial ou outra revisão
1314 Ver, *infra*, os comentários ao Artigo 39.3.

independente por uma autoridade superior distinta naquele Membro.” As versões francesa e espanhola, igualmente oficiais, dizem a mesma coisa. A expressão “autoridade claramente superior” deturpa o sentido do texto original. Não é a superioridade da autoridade que tem que ser distinta, mas sim a autoridade em si mesma. Por exemplo, o Presidente do INPI é uma autoridade claramente superior dentro da hierarquia do INPI, mas, para os fins do texto original do Acordo, não é uma autoridade distinta daquela encarregada de conceder a licença compulsória. Cf. o art. 73, §§ 7º e 8º e o art. 212, §3º da Lei no. 9.279/96. Portanto, pelo Acordo, uma decisão do Presidente do INPI relativa a uma concessão de licença compulsória tem que ser revista por um órgão distinto – o Poder Judiciário.

j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

31.55. Segundo a alínea (j) nem só as decisões relativas ao montante da remuneração estão sujeitas a revisão obrigatória. Ao usar a palavra

“qualquer,” a alínea abrange toda a decisão que tenha a ver com a remuneração, o que inclui também decisões relativas a métodos e periodicidade de pagamento, divisas, liquidez, responsabilidade pelo pagamento de tributos, etc.

31.56. O que se disse a respeito da alínea (i) com relação ao erro de tradução aplica-se também a esta alínea.

k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos “b” e “f” quando esse uso

for

permitido

para

remediar

um

procedimento

determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após

um processo administrativo ou judicial. A necessidade de

corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser

levada em conta na determinação da remuneração em tais

casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar

a terminação da autorização se e quando as condições que a

propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente;

31.57. A ideia de usar licenças compulsórias para remediar os efeitos

anticompetitivos de abusos dos direitos de patente apareceu cedo nas

negociações do Acordo TRIPS. Foram os Estados Unidos o primeiro país

a propô-la:

“Uma licença compulsória só pode ser dada para resolver, e só durante a sua existência, uma emergência nacional declarada ou para remediar uma violação das leis antitruste reconhecida por um julgamento.”¹³¹⁵

A necessidade de uma decisão prévia relativa à prática anticompetitiva foi assim justificada pela delegação dos EUA:

“O representante dos Estados Unidos disse, com respeito à sugestão de seu país sobre licenças compulsórias concedidas por motivo de violações antitruste, que o abuso do direito de propriedade intelectual deveria ser determinado judicialmente e baseado em razões sólidas de política da concorrência e não em noções efêmeras do que constituía interesse público.”¹³¹⁶

Esta sugestão foi apoiada por outras delegações, tais como a Austrália¹³¹⁷ e a Nova Zelândia.¹³¹⁸ Mas a Índia sugeriu um critério diferente. Reconhecendo que as licenças compulsórias eram um elemento necessário “de dissuasão contra o possível abuso dos direitos de monopólio por um titular de patente,” a Índia propôs que a questão do devido processo legal devia ser deixado à lei nacional.¹³¹⁹

31.58. O texto que acabou por ser adotado na alínea (k) baseou-se na seguinte proposta dos Estados Unidos:

“As partes contratantes só podem limitar os direitos exclusivos do titular da patente e só para remediar uma violação das leis de concorrência determinada em julgamento [...].

“(b) O pagamento de remuneração ao titular do direito adequada para compensá-lo totalmente pela licença será

exigido, exceto no caso de licenças compulsórias para remediar

violações da lei de concorrência determinadas em

1315 Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*,

MTN.GNG/NG11/W/14/Rev.1, de 17 de outubro de 1988, p. 3.

1316 Ver MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 33.

1317 Ver *Standards and Norms for Negotiations on Trade-Related Aspects of*

Intellectual

Property

Rights

–

Communication

from

Australia,

MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 3.

1318 Ver *Standards and Principles for Negotiations on Trade-Related Aspects of*

Intellectual Property Rights – Communication from New Zealand,

MTN.GNG/NG11/W/48, de 26 de outubro de 1989, p. 3.

1319 Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of*

Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from India,

MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, parágrafo 13.

juízo.”¹³²⁰

31.59. O fato de uma licença compulsória ser precedida de um

procedimento *inter partes* (administrativo ou judicial) não afasta a

aplicação das alíneas (i) e (j) do Artigo 31, segundo as quais tanto a

decisão relativa à concessão da licença quanto a decisão sobre

remuneração estarão sujeitas ao reexame judicial ou outro reexame independente por uma autoridade superior distinta no Membro em que elas foram tomadas.

31.60. Este assunto foi esclarecido pela delegação da Austrália, a qual havia proposto que “a concessão dessas licenças [compulsórias] e o pagamento de remuneração deveriam ser suscetíveis de reexame independente por uma autoridade superior distinta”¹³²¹ nos seguintes termos:

“Respondendo a uma pergunta sobre a frase ‘suscetíveis de reexame independente por uma autoridade superior distinta,’ o representante da Austrália disse que isto significava, por exemplo, que, quando o instituto de patentes concedesse licenças compulsórias, um reexame independente teria que ser conduzido externamente a esse instituto por algum órgão administrativo superior ou por um órgão judicial. Do mesmo modo, se um órgão administrativo independente fosse criado para concedê-las, teria que se prever um reexame independente, por exemplo, por um tribunal.”¹³²²

31.61. A concessão de licenças compulsórias como remédio para práticas de abuso dos direitos de patentes é comum.¹³²³ A lei brasileira também as prevê em dois diplomas: na Lei no. 9.279/96, art. 68, e na Lei no. 12.529/11, art. 38, IV, alínea (a).

31.62. Observe-se que a alínea (k) se refere às licenças compulsórias como um “remédio” – o que implica que os efeitos anticompetitivos da prática abusiva já ocorreram ou estão para ocorrer. Mas isto não significa

1320 Ver *Draft Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication from the United States*, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, pp. 8-9.

1321 Ver MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, p. 4.

1322 Ver MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 83.7.

1323 Afirmou o Juiz Jackson, do Supremo Tribunal dos Estados Unidos:

“[...] [O] licenciamento compulsório de patentes é um remédio geralmente reconhecido nos casos de os abusos de patentes serem provados em ações de antitruste e é exigido como solução efetiva.

Hartford-Empire Co. v. United States, 323 U.S. 386, 413, 417-418;

United States v. National Lead Co., 332 U.S. 319, 338; *United States*

v. United States Gypsum Co., 340 U.S. 76, 94.”

Besser Manufacturing Co. v. United States, 343 U.S. 444, 447 (1952).

que as licenças compulsórias só possam ser concedidas para remediar situações anticompetitivas. O sentido deste dispositivo é que as licenças compulsórias não serão concedidas em abstrato, mas sim diante de um risco ou acontecimento real. Este aspecto é confirmado pela necessidade de um julgamento prévio, administrativo ou judicial. Porque um julgamento não acontece em abstrato, as licenças compulsórias não podem ser concedidas fora de situações reais. Mas, por outro lado, isto não significa que os efeitos anticompetitivos têm que já ter ocorrido para só depois conceder as licenças compulsórias. Nos países que impõem o controle preventivo de fusões e aquisições, por exemplo, o governo pode exigir que certos ativos cobertos por propriedade intelectual sejam licenciados ou cedidos como condição para a aprovação da operação.

Neste caso, os efeitos anticompetitivos da fusão ainda não ocorreram, mas o risco de que ocorram é concreto. Trata-se de uma modalidade de licença compulsória, como se disse acima, a qual visa não *remediar*, mas sim *evitar* a ocorrência dos efeitos anticompetitivos. Neste mesmo sentido, o Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris prevê a concessão de licenças compulsórias “para *prevenir* os abusos que poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente” (ênfase acrescentada). O Acordo TRIPS também se refere à *prevenção* de abusos, nos Artigos 8.2 e 40.2. Além disso, o Acordo TRIPS refere-se ainda à “necessidade de *corrigir* práticas anticompetitivas” (no Artigo 31(k) e bem como a medidas “para evitar ou *controlar* tais práticas” (no Artigo 40.2). Estas palavras diferentes têm significados diferentes, e dizem respeito a motivos diferentes para a concessão de licenças compulsórias. São quatro os motivos associados a práticas anticompetitivas pelos quais se pode conceder licenças compulsórias:

- para *prevenir* ou *evitar* os efeitos anticompetitivos;
- para *controlar* os efeitos anticompetitivos;
- para *corrigir* ou *remediar* os efeitos anticompetitivos; e
- para *reprimir* ou *sancionar* práticas anticompetitivas.¹³²⁴

As licenças compulsórias *preventivas* são concedidas antes que o ato seja praticado ou antes que ele produza efeitos anticompetitivos.

Um exemplo deste tipo de motivo pode ser encontrado no já mencionado *Clean Air Act* dos Estados Unidos. Quando a agência governamental aprova uma norma técnica que compreende um produto ou processo patenteado, e sem o qual a norma não pode ser cumprida, não se dá

1324 Esta mesma classificação foi proposta pela Secretaria da OMPI numa Pesquisa sobre Licenças Compulsórias concedidas no contexto de práticas anticompetitivas. Ver *Survey on Compulsory Licenses Granted by WIPO Member States to Address Anti-Competitive Uses of IP Rights*, CDIP/4/4 REV./STUDY/INF/5, de 4 de outubro de 2011.

sequer a oportunidade ao titular de exercer o seu direito exclusivo – terceiros podem pedir uma certificação neste sentido ao Advogado Geral e este enviará a certificação a um tribunal distrital, o qual, após ouvir os interessados, concederá a licença compulsória.¹³²⁵ No que diz respeito às licenças compulsórias para *controlar* os efeitos anticompetitivos de certas práticas, a autoridade nem sempre quer evitar que a prática ocorra nem que deixe de produzir efeitos: ela quer monitorar o impacto da prática e mantê-lo sob controle. Este tipo de licenças é utilizado no contexto de fusões e aquisições. As licenças podem também ser concedidas para *remediar* ou *corrigir* os efeitos anticompetitivos de certas práticas. Nestes casos, as práticas já ocorreram, e a intenção da autoridade concedente é mais do que simplesmente controlar os seus efeitos: o que se pretende é efetivamente eliminar esses efeitos, e repor as condições de concorrência que existiam no mercado antes que as práticas tivessem exercido seus efeitos. Finalmente, as licenças compulsórias podem ser concedidas simplesmente com o objetivo de punir, de reprimir, de sancionar. Nestes casos, as autoridades não estão preocupadas com a possível correção dos efeitos anticompetitivos das práticas mas simplesmente com a sua punição e o estabelecimento de um elemento dissuasor para que não voltem a ocorrer.

31.63. Isto não é uma discussão acadêmica porque, dependendo dos motivos invocados para conceder uma licença compulsória, as condições certamente variam. Por exemplo, de acordo com a alínea (k), quando a licença compulsória é concedida com o propósito de corrigir ou remediar uma prática anticompetitiva, a remuneração (a qual, em princípio, deve levar o valor econômico da licença em conta) deve ser ajustada aos fins “profiláticos” ou “terapêuticos” da licença. Medicamento a mais (ou remuneração a mais) não cura. Mas medicamento a menos pode matar. Portanto, se é para remediar, as autoridades podem ajustar o nível da remuneração. Se o objetivo da licença é reprimir, sancionar, então o nível da remuneração pode ser abaixado até zero. Neste caso, a chamada *fruits doctrine*, ou doutrina dos frutos, pode persuadir uma autoridade a não permitir que o autor dos atos anticompetitivos não fique com os ganhos de seus atos nem com os instrumentos que ele utilizou. Mas se a licença compulsória foi concedida para evitar os efeitos anticompetitivos, a redução da remuneração é ainda possível (posto que, eventualmente, uma remuneração em condições de mercado pode agravar esses efeitos), mas deverá ser feita com muito mais cuidado. Afinal, por definição, os efeitos ainda não ocorreram, e portanto não há ainda o que sancionar.

31.64. A alínea (k) prevê a existência de um procedimento contencioso *inter partes*, administrativo ou judicial. Porque as licenças compulsórias

1325 42 U.S.C. 7608 (1)(2).

para remediar práticas anticompetitivas têm impacto sobre o gozo e a manutenção dos direitos (pois uma licença compulsória infrutífera pode levar a uma decretação de caducidade da patente), as disposições do

Artigo 62.4 também se aplicam neste contexto. Isto significa que os procedimentos administrativos ou judiciais que determinam a existência de uma prática anticompetitiva – e que conduzem a uma licença compulsória – estão sujeitos às regras de equidade e justiça, nomeadamente à regra do devido processo legal. Mesmo quando o ato incide na categoria das práticas anticompetitivas *per se* (isto é, sem necessidade de examinar os efeitos do ato sobre o mercado), a regra do devido processo legal continua sendo aplicável. O Acordo TRIPS não permite a imposição automática de sanções para remediar práticas anticompetitivas sem que o titular da patente tenha a oportunidade de exercer o seu direito de defesa.

31.65. A combinação dos textos do Artigo 31(k) do Acordo e do Artigo 5(A)(3) da Convenção de Paris (o qual não se aplica só em caso de falta de exploração, mas sim a todos os abusos do exercício do direito de patentes) estabelece algumas condições procedimentais para a concessão de licenças compulsórias visando prevenir, controlar, remediar ou sancionar práticas anticompetitivas. Em primeiro lugar, é necessário determinar, por meio de um processo contencioso, a ocorrência do ato. Em segundo lugar, a autoridade competente (a qual não é necessariamente a mesma que determinou a natureza anticompetitiva do ato) deve decidir se a concessão da licença compulsória é cabível. Nos termos do Artigo 5(A)(3) da Convenção, a autoridade pode entender que uma licença compulsória não é suficiente para resolver a situação criada pela prática abusiva – por exemplo, nenhuma empresa se candidata para receber a licença. Neste caso, a autoridade pode decretar a caducidade

da patente. Trata-se, no entanto, de uma solução que deve ser utilizada só em último caso, dada a possível falta de proporção entre a seriedade da conduta e a eliminação dos direitos.¹³²⁶

¹³²⁶ Este tema foi mencionado no acórdão já mencionado *Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation*, 142 F.2d 941 (9o Cir. 1945). O Tribunal, diante da gravidade do abuso cometido pelo titular da patente (que restringia as licenças a um determinado campo de aplicação do método patenteado e, como isso, impedia o acesso das crianças pobres a alimentos vegetais enriquecidos com vitamina D, mais baratos que os derivados do leite, como a margarina, o que evitaria o raquitismo) cogitou de invalidar a patente. Acabou por preferir anular a patente por falta de novidade, mas não deixou de observar que, se não fosse por isso, não estaria relutante em anular a patente. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos entendeu, no entanto, que as violações da lei antitruste não são motivo de anulação de patentes. Ver *Hartford-Empire Co. v. United States*, 323 U.S. 386 (1945). Mas noutro acórdão, *United States v.*

31.66. Cabe notar que no texto do projeto de Tratado PICI havia linguagem que permitia concluir que as práticas anticompetitivas podiam suscitar dois tipos de sanções: licenças compulsórias e outras medidas. Esta distinção resulta do seguinte texto do Artigo 6(3)(b) da versão que foi submetida à Conferência Diplomática (1a versão): “A concessão de qualquer licença não voluntária, e a decisão de *qualquer medida*, mencionada na alínea (a) estará sujeita a revisão judicial.” (ênfase acrescentada). Aparentemente “qualquer medida” correspondia a um conceito distinto do de licença não voluntária. Mas a Convenção de Paris não proíbe outras medidas além das licenças compulsórias.¹³²⁷ A

Convenção presta mais atenção a este tipo de medidas apenas como alternativa à medida que, antes da revisão da Haia, de 1925, era comum em muitos países: a caducidade por falta de exploração. O Acordo TRIPS também não as exclui. Quando o Artigo 8.2 diz que “medidas apropriadas” devem ser compatíveis com as disposições do Acordo, não diz que elas devem consistir em licenças compulsórias. Outras medidas são possíveis para prevenir ou reprimir ou controlar abusos anticompetitivos que são compatíveis com o Acordo e que assumem uma forma diferente da das licenças compulsórias – por exemplo, suspensão temporária dos direitos de patente; ordens de cessação das práticas abusivas; imposição de aumentos nas taxas de manutenção; acompanhamento (monitoramento) do cumprimento pelo titular de recomendações feitas pela autoridade; e, conforme dispõe o Artigo 5(A)(3), a caducidade direta.

l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente (“a segunda patente”) que não pode ser explorada sem violar outra patente (“a primeira patente”), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:

i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;

Crescent Amusement Co. , 323 U.S. 173 (1944), o mesmo tribunal afirmou que os interditos proibitórios podem não ser suficientes para remediar abusos anticompetitivos de direitos de propriedade intelectual. Trechos destes três

acórdãos, acompanhados de um breve comentário, podem ser encontrados em

Nuno Pires de Carvalho, IP AND ANTITRUST – THE COMPETITION POLICIES OF INTELLECTUAL PROPERTY IN EIGHTY CASES (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2015).

1327 Bodenhausen tinha a mesma opinião. Cf. nota 72, p. 69.

ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e

iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

31.67.

As origens destas disposições remontam a uma proposta feita pelo grupo suíço da AIPPI à Conferência Diplomática de 1958 para a Revisão da Convenção de Paris. Segundo a proposta, os Membros da União de Paris ficariam obrigados a admitir a patenteabilidade dos produtos químicos independentemente dos respectivos processos de produção.¹³²⁸ Como compensação da possibilidade de tratar as invenções referentes a produtos separadamente das invenções relativas a processos, a mesma proposta acrescentava que, se uma patente não pudesse ser explorada sem violar outra patente, e desde que a invenção mais recente “tenha um objetivo diferente ou apresente um progresso técnico significativo,” o titular da patente mais recente teria direito a obter uma licença de exploração da primeira patente.¹³²⁹ No caso de as invenções

terem o mesmo objetivo, o titular da primeira patente poderia solicitar uma patente cruzada. No caso de conflito entre as partes, as autoridades judiciais deveriam decidir quanto à concessão das licenças, a sua duração e escopo, bem como a remuneração a ser paga.

31.68.

O Artigo 31(l) não seguiu à risca estas sugestões. Segundo o Artigo 31(l), a invenção mais recente deve sempre “envolver um importante avanço técnico” e esse avanço técnico deve ser “de considerável significado econômico.” “Significado econômico” não é um conceito absoluto. Por exemplo, se a segunda invenção dá uma nova aplicação técnica à primeira invenção (um novo uso, um novo método, um novo objetivo), essa nova aplicação pode ter “significado econômico,” ainda que eventualmente limitado. Um novo uso de um medicamento que trata uma doença orfã é, por definição, de aplicação restrita, e pode até nem representar um grande avanço técnico, mas o seu significado econômico pode ser enorme.

1328 Cf. ACTES DE LA CONFERENCE, *supra* nota 212, pp. 370-387. Como se observou nos comentários ao Artigo 27.1, a proposta da AIPPI foi a primeira tentativa no plano multilateral de acabar com a discriminação da proteção de patentes quanto ao campo tecnológico.

1329 Por patentes com o mesmo objetivo, entenda-se patentes que reivindicam tecnologia relativa à fabricação do mesmo produto ou de produtos intercambiáveis, isto é, concorrentes.

31.69.

O fato de que o primeiro inventor tem direito a uma licença

cruzada não significa que, no evento de haver licenças cruzadas, não haverá pagamento de remuneração. A expressão “termos razoáveis” implica que se deve proceder a uma análise das circunstâncias econômicas de cada caso, e o titular da invenção mais valiosa deverá receber uma compensação adequada – a qual, naturalmente, sofrerá uma dedução parcial no montante equivalente ao valor da invenção menos valiosa. Em geral a invenção menos valiosa tenderá a ser a segunda, pois esta geralmente constitui um aperfeiçoamento da primeira, mas nem sempre terá que ser assim. A invenção de um novo uso pode aumentar consideravelmente a aplicabilidade de uma invenção, sobretudo se a primeira patente estiver perto de expirar.

31.70.

As condições identificadas nas três subalíneas da alínea (l) são adicionais às condições estabelecidas nas outras alíneas do Artigo 31. No entanto, a subalínea (iii) substitui, até um certo ponto, as condições da alínea (e), posto que a patente a que a subalínea (iii) se refere é parte da empresa que a alínea (e) menciona.

31.71. A alínea (l) revela que os negociadores do Acordo TRIPS, ainda que comprometidos com o objetivo de proteger os direitos de propriedade intelectual como direitos de propriedade privada, nem sempre acreditaram na eficiência da operação das forças de mercado e aqui e ali tomaram medidas para substituir ou corrigir a operação dessas forças. Os titulares de patentes deveriam ter podido conservar a liberdade de resolver os eventuais conflitos que surgissem com relação a invenções tecnicamente complementares e juridicamente dependentes. Na realidade, os

consumidores não são necessariamente bem servidos pela introdução de aperfeiçoamentos das invenções disponíveis no mercado. Esses aperfeiçoamentos sempre têm um preço. Se o primeiro inventor for obrigado a aceitar uma licença compulsória cruzada relativa à patente de aperfeiçoamento, ele terá que pagar o preço respectivo. Ora, nem sempre o consumidor quer e pode pagar esse preço adicional. Este ponto foi afirmado por um dos participantes do grupo de negociações:

“Um participante exprimiu dúvidas sobre a possibilidade de licenças compulsórias para patentes dependentes, como sugerido pelas propostas dos países nórdicos, da Comunidade Europeia e do Japão.¹³³⁰ Se uma patente dependente tiver valor suficiente, o

¹³³⁰ Este participante estava-se referindo à propostas feitas por aqueles países na segunda rodada dos debates, como se descreveu acima (ver a nota 47). As propostas dos países nórdicos, da CE e do Japão podem ser encontradas nos seguintes documentos: MTN.GNG/NG11/W/36, de 10 de julho de 1989; MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989; MTN.GNG/NG11/W/17, de funcionamento normal do mercado levaria a uma licença cruzada das patentes dominante e dependente; isto permitiria a exploração da patente dependente por seu titular, bem como permitiria que o titular da patente dominante usasse com vantagem o aperfeiçoamento de sua invenção contido na patente dependente.”¹³³¹

31.72. Esta discussão traz à tona o debate sobre o licenciamento compulsório de patentes no contexto da chamada doutrina das “essential facilities,” segundo a qual “O titular de uma ‘essential facility’

propriamente definida tem o dever de comparti-la com outros, e [...] a recusa em fazê-lo viola o §2 da Lei Sherman.”¹³³² Em outras palavras, quem é titular de um ativo (tangível ou intangível) que é essencial para a realização de atividades econômicas por terceiros, pode ser obrigado a compartilhar esse ativo com os terceiros, sob pena de sanções do direito antitruste. As “essential facilities” foram classificadas em três categorias: (1) monopólios naturais ou acordos de associação empresarial (“joint ventures”) de economias de escala significativas; (2) estruturas, fábricas, ou outros ativos produtivos valiosos que foram criados como parte de um regime regulamentar, independentemente de se tratem ou não de monopólios naturais; e (3) estruturas que são de propriedade do governo e cuja criação ou manutenção é subsidiada.¹³³³ Há, portanto, três elementos principais na noção de “essential facilities” – um interesse público na operação dos ativos cujo funcionamento depende da “essential facility;” impossibilidade absoluta ou dificuldades significativas em prescindir do uso da “essential facility;” e recusa do titular da “essential facility” em permitir o seu uso por terceiros.¹³³⁴

31.73. Em se tratando de propriedade intelectual, dada a sua função diferenciadora, como se explicou na Nota Preliminar, os ativos que a 30 de novembro de 1987; W/17/Add.1, de 23 de setembro de 1988; e W/17/Add.2, de 30 de outubro de 1989.

¹³³¹ MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 83.6.

¹³³² Herbert Hovenkamp, FEDERAL ANTITRUST POLICY: THE LAW OF COMPETITION AND ITS PRACTICE, p. 273 (West Publ., St. Paul, 1994). A Seção 2 da Lei Sherman dispõe:

“Qualquer pessoa que monopolize, ou tente monopolizar, ou combinar ou conspirar com qualquer outra pessoa ou pessoas, para monopolizar qualquer parte do comércio entre os Estados, ou com nações estrangeiras, será considerado culpado de delito grave [...]”

15 U.S.C. §2.

1333 *Id.* p. 274.

1334 A doutrina das “essential facilities” foi sistematizada pelo Tribunal de Recursos para o Sétimo Circuito em *MCI Communications MCI Communications Corp. v. AT&T Co.*, 708 F2d. 1081 (7o Cir. 1983).

compõem têm uma característica que lhes é inerente: a possibilidade de os concorrentes dos seus titulares criarem ou obterem os seus próprios ativos. É aqui que está a importância da condição subjacente da alternatividade, que se mencionou atrás com relação às patentes e aos desenhos, mas que se aplica a todos os ativos intangíveis diferenciadores que são objeto da propriedade intelectual. Só num caso a propriedade intelectual constitui uma “essential facility” – quando há interferência governamental que impede que os concorrentes dos titulares obtenham ativos intangíveis alternativos. A interferência governamental aparece no caso de normas técnicas de cumprimento obrigatório¹³³⁵ ou quando, por razões de interesse público, determinados ativos não podem ser duplicados.¹³³⁶ Mas, na ausência dessa interferência, não existe a possibilidade de a propriedade intelectual constituir uma “essential facility,” como determinou um Tribunal Distrital norte-americano, no importante caso *Data General Corp. v. Grumman Systems Support Corp.* ¹³³⁷

1335 Por isso, a lei norte-americana prevê licenças compulsórias de patentes que cubram invenções incluídas em normas técnicas de cumprimento obrigatório relativas a motores de veículos que obedecem determinados padrões ambientais.

Ver *Clean Air Act*, 42 U.S.C. 7608. A aplicação desta doutrina num cenário de normas técnicas industriais foi confirmada pelo Tribunal de Justiça Federal da Alemanha (Re “Orange Book Standard,” K2R, 6 May 2009). O tribunal decidiu que, numa ação por infração de patente iniciada por uma empresa dominante e envolvendo tecnologia que é essencial para cumprir normas técnicas industriais, o réu tem direito a uma licença compulsória. Uma descrição desta decisão por Jens Matthes e Christian Liedtke está disponível em WIPR, BNA, 07/09, p. 23.

Sobre a relação entre a propriedade intelectual e as normas técnicas, ver Nuno Pires de Carvalho, *Technical Standards, Intellectual Property and Competition – A Holistic View*, 47 Wash. Univ. J. L.&Pol’y 61 (2015). A China já solicitou que a OMC analise este tema, mas até agora sem sucesso. Ver *Intellectual Property Right (IPR) Issues in Standardization – Communication from the People’s Republic of China*, G/TBT/W/251, de 25 de maio de 2005. O Comitê de Patentes da OMPI também já discutiu este assunto. A Secretaria da OMPI elaborou uma nota para a reunião do Comitê do SCP de 23 a 27 de março de 2009. Ver *Standards and Patents*, SCP/13/2, de 18 de fevereiro de 2009.

1336 É o caso, por exemplo, da proibição da repetição de certos testes da eficácia e da não toxicidade de certos medicamentos e de produtos agroquímicos que são perigosos para a saúde e para o meio-ambiente.

1337 *Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Corp.*, 761 F. Supp. 185 (D. Mass. 1991), *aff’d*, 36 F.3d 1147 (1o Cir. 1994). Ver Gregory V.S. McCurdy, *Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facility Doctrine Shed Any New*

Artigo 31bis

1. As obrigações de um Membro exportador sob o Artigo 31(f) não se aplicarão com respeito à concessão de uma licença compulsória, na medida necessária para os fins de produção de produto(s) farmacêutico(s) e sua exportação para um Membro importador elegível, de acordo com os termos estabelecidos no parágrafo 2 do Anexo deste Acordo.

31bis.1. O Artigo 31 *bis* foi introduzido em 2005 por uma decisão do Conselho Geral da OMC, refletida no documento WT/L/641, de 5 de dezembro de 2005. Em 23 de janeiro de 2017 as ratificações da emenda atingiram 2 terços dos Membros da OMC, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do Artigo X do Acordo da OMC, e ela entrou em vigor nessa data para os Membros que a aprovaram. O Brasil conta-se entre os Membros da OMC que aprovaram a emenda (13 de novembro de 2008), mas falta ainda que o Senado a aceite e o Presidente da República a promulgue para que o novo dispositivo se incorpore à ordem jurídica interna. Os dispositivos da Seção III do Capítulo VIII da Lei 9.279/96 (arts. 68 a 74) omitiram a regra do Artigo 31(f) do Acordo, mas a proibição de conceder licenças compulsórias com o objetivo predominante de exportar aplica-se no Brasil, pois o texto do Acordo é uma lei brasileira para todos os efeitos. Portanto, se o Brasil quiser beneficiar-se da emenda, terá que cumprir os ditames constitucionais relativos ao reconhecimento de disposições de tratados. Em termos práticos, entretanto, não parece haver interesse da indústria brasileira –

essencialmente, produtora de genéricos – em colocar o mecanismo do Artigo 31 *bis* em prática, posto que, por um lado, ela nada teria a ganhar com a importação de produtos de acordo com o mecanismo, e, por outro, não dispõe de patentes que pudessem ser sujeitas a licença compulsória visando a exportação para países em situação de crise de saúde.

31bis.2. Antes de comentar este novo dispositivo e o Anexo ao Acordo que ele introduziu, vale observar que o seu cumprimento pelos Membros tem muito de voluntarismo. De um lado, cabe aos países importadores aplicar o mecanismo se tiverem necessidade e virem conveniente nisso. E cabe aos países exportadores concederem ou não a licença compulsória para os fins de exportação se assim o entenderem conveniente. Isto é, existe um fator grande de discricionariedade no atendimento do Artigo 31 *bis*.

31. bis.3. O parágrafo 6o da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública¹³³⁸ dispõe:

“Reconhecemos que os Membros da OMC com capacidades de fabricação insuficientes ou inexistentes no setor farmacêutico podem enfrentar dificuldades em tornar efetivo o uso do licenciamento compulsório de acordo com o Acordo TRIPS. Instruímos o Conselho para TRIPS a encontrar uma solução expedita para este problema e a informar o Conselho Geral antes do fim de 2002.”

31 bis.4. A origem deste parágrafo foi um documento apresentado pelas Comunidades Europeias à sessão especial que o Conselho para TRIPS dedicou aos produtos farmacêuticos em junho de 2001.¹³³⁹ Nesse

documento as CE sugeriram que, quando um país sem capacidade de fabricação concedesse uma licença, essa licença poderia ser “reconhecida” por um país estrangeiro e um fabricante local receberia então uma licença para exportar os produtos abrangidos pela patente do outro país. As CE observaram, no entanto, que “está longe de haver certeza se esse tipo de leitura ‘permissiva’ do Acordo resistiria a uma análise por um Grupo Especial ou pelo Órgão de Apelação.”¹³⁴⁰

31 bis.5. Num outro documento apresentado ao Conselho para TRIPS em março de 2002,¹³⁴¹ as CE propuseram dois critérios possíveis para encontrar a “solução expedita” mencionada pelo parágrafo 6o da Declaração de Doha: (a) alterar o Artigo 31(f) “de modo a estabelecer uma exceção [...] para a exportações de produtos necessários para combater sérios problemas de saúde pública e produzidos sob licenças compulsórias”; ou (b) adotar uma interpretação das “exceções limitadas do Artigo 30 de modo a permitir a produção para exportação, para certos países e sob certas condições, de produtos necessários para combater sérios problemas de políticas públicas.”¹³⁴²

31 bis.6. O Artigo 30, tal como foi interpretado pelo Grupo Especial em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products*, não permite a

1338 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001.

1339 Ver *Communication from the European Communities and their Member States*, IP/C/W/280, de 12 de junho de 2001.

1340 *Id.* parágrafo 13.

1341 Ver *Concept Paper Relating to Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health – Communication from the European*

de março de 2002.

1342 *Id.* parágrafo 16. Como se disse acima, nos comentários ao Artigo 30, esta sugestão recebeu apoio de alguns países em desenvolvimento na segunda sessão especial do Conselho para TRIPS, em 28 de junho de 2002 (ver IP/C/W/355, de 24 de junho de 2002).

segunda sugestão. Qualquer exceção aos direitos de patente tem que ser limitada, e admitir a produção do produto patenteado por um terceiro com o objetivo de exportar, independentemente do objetivo e da quantidade dessa produção, não é nunca limitada, pois ignoraria quase todos os direitos exclusivos conferidos ao titular da patente pelo Artigo 28.1, nomeadamente os de proibir outrem de produzir, usar, oferecer para venda e vender o produto patenteado.¹³⁴³ A possibilidade de conceder licenças compulsórias para atender a demanda de vários pequenos países aumenta a abrangência dessas licenças, tornando assim as exceções ilimitadas não só quanto aos elementos jurídicos dos direitos da patente mas também quanto às suas dimensões econômicas. Se o Conselho para TRIPS aceitasse essa interpretação de “exceções limitadas,” e tivesse emitido uma recomendação nesse sentido para sua adoção pelo Conselho Geral,¹³⁴⁴ estaria abrindo uma porta para outras interpretações do Artigo 30 que converteriam exceções em regras gerais, com a conseqüente destruição da proteção exclusiva das patentes.¹³⁴⁵ O que as CE propunham era, na realidade, transformar exceções limitadas em exceções ilimitadas, o que, na prática, levaria a reescrever o Artigo 30. A reação dos Estados Unidos a essa ideia foi que “uma interpretação do Artigo 30 para permitir exceções

aos direitos de patente de modo a tolerar atos de infração para fornecer um medicamento patentado com o objetivo de exportação prejudicaria seriamente os direitos e obrigações dos Membros à luz do Acordo TRIPS.”¹³⁴⁶

1343 Ver comentários ao Artigo 30, *supra*. As CE mais tarde abandonariam esta sugestão de interpretação do Artigo 30.

1344 O Conselho para TRIPS não tem competência para adotar interpretações vinculantes do Acordo TRIPS. Nos termos do Artigo IX.2 do Acordo que Instituiu a OMC, só a Conferência Ministerial e o Conselho Geral têm essa competência.

1345 As CE salientaram que “qualquer interpretação acordada com base no Artigo 30 tem que estar em conformidade com as outras disposições relevantes do Acordo TRIPS, e em particular com o Artigo 27.1, os princípios gerais de interpretação dos tratados tal como estabelecidas pela Convenção de Viena [...], bem como com as decisões relevantes dos Grupos Especiais e do Órgão de Apelação da OMC.” Efetivamente, além de um eventual conflito com as decisões dos Grupos Especiais em *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* e *United States – Section 110(5) of the US Copyright Act*, seria impossível conciliar o tratamento discriminatório contra os produtos farmacêuticos com o disposto no Artigo 27.1.

1346 Ver *Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health – Communication from the United States*, IP/C/W/340, de 14 de março de 2002, p. 4. Este ponto de vista foi reafirmado em *A Second Communication from the United States of America Relating to Paragraph 6 of 31 bis.7*. O Artigo 31 *bis* preferiu seguir o outro caminho, mas sem alterar

o Artigo 31(f), como as CE haviam proposto. A solução foi criar um mecanismo pelo qual os Membros da OMC renunciaram ao direito que os titulares de patentes têm de se opor à concessão de licenças compulsórias para fins predominantemente de exportação, sob certas formalidades e condições.

31 bis.8. O texto do Artigo 31 *bis* e do Anexo ao Acordo é complexo e contém várias ambiguidades. Mas a sua complexidade seria de se esperar. Afinal trata-se de uma renúncia de direitos, e é natural que os negociadores que representavam os Membros que hospedam titulares de patentes farmacêuticas se tenham querido cercar de garantias, para que a Decisão não perturbasse o delicado equilíbrio obtido nas negociações da Rodada do Uruguai. É este cuidado que explica o detalhe da operação do mecanismo e as obrigações de transparência, nomeadamente aquelas relativas às diversas notificações e à criação do website.

31 bis. 9. Como já assinalado, o Artigo 31 *bis* não é de cumprimento obrigatório. Os Membros só o implementam se quiserem. Afinal, trata-se da renúncia de um direito, e não da eliminação desse direito. Mas para aqueles Membros que quiserem colocar o Artigo 31 *bis* em prática, há duas maneiras de implementá-lo. Uma maneira possível é a transposição das disposições do Artigo 31 *bis* e do Anexo para as normas nacionais. Trata-se de uma solução complexa, como as leis do Canadá e da União Europeia mostram.¹³⁴⁷ A outra maneira é simplesmente fazer uma referência ao *the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*, IP/C/W/358, de 9 de julho de 2002.

¹³⁴⁷ O Projeto canadense de Lei C-9 (designado como “Lei para Alterar a Lei de

Patentes e a Lei sobre Alimentação e Medicamentos [O Compromisso de Jean Chrétien para com a África]”) foi aprovado pela Câmara dos Comuns do Canadá em 4 de maio de 2004. O texto está disponível em <www.parl.gc.ca>. Em 14 de maio de 2005 foi convertido em lei, mediante uma alteração das leis de patentes e de alimentos e medicamentos do Canadá. Trata-se de um texto longo, complexo e muitas vezes obscuro, que se destina mais a produzir efeitos políticos (daí o seu título bizarro) do que propriamente a estabelecer um mecanismo prático e efetivo de renúncia ao disposto no Artigo 31(f). O Projeto C-9 foi transposto para a Lei de Patentes do Canadá, seções 21.02 a 21.2, disponível em <laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/p-4/>. Outro exemplo de lei nacional (neste caso, regional) transpondo a decisão é o Regulamento (CE) no. 816/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de maio de 2006, sobre o licenciamento de patentes relativas à fabricação de produtos farmacêuticos para exportação para países com problemas de saúde pública. Trata-se também de uma lei complexa (ainda que não tanto quanto a lei canadense).

Artigo e ao Anexo na lei nacional, incorporando assim, por referência, as suas disposições.¹³⁴⁸

31 bis.10. Na reunião do Conselho Geral que adotou a Decisão, em 2003, as delegações estavam entusiasmadas com o mundo de possibilidades que ela abria com respeito ao acesso a medicamentos.¹³⁴⁹ Mas nem a Decisão nem o Artigo 31 *bis* vão além da solução de um problema muito específico.

Porque as licenças compulsórias raramente haviam sido concedidas antes

¹³⁴⁸ Um exemplo de uma maneira simples de transpor o Artigo 31 *bis* para a lei nacional pode ser visto na alteração de 2005 à Lei de Patentes de 1970, da Índia, a qual acrescentou um único dispositivo (a Seção 92A) permitindo a concessão

de licenças compulsórias para os fins de exportar produtos farmacêuticos para países sem capacidade de fabricação. Esse dispositivo não contém quaisquer detalhes sobre o procedimento da concessão, o que sugere a aplicação automática das condições operacionais do Artigo. Outra solução igualmente simples, seguindo esta linha, foi incluída na lei de propriedade industrial de Omã, de 2008, a qual faz duas referências à Decisão de 2003 (uma, relativa à possibilidade de conceder uma licença compulsória para exportar produtos farmacêuticos e outra, evitando o pagamento da remuneração em dobro no caso da aplicação da Decisão – a qual pressupõe duas licenças compulsórias: uma no país de exportação, e outra, no país de importação, se nesta houver uma patente em vigor para o mesmo produto). Uma vez que a Decisão já continha linguagem que a tornava operacional (e que foi repetida pelo Artigo 31 *bis*) sem necessidade de maiores detalhes, não há necessidade de repeti-la no texto da lei nacional, como fizeram o Canadá e a União Europeia. A única medida que Omã terá que tomar será substituir a referência à Decisão de 2003 pela menção à emenda de 2017 – isto, por uma questão de boa técnica legislativa.

1349 Por exemplo, a delegação de Taipei Chinesa disse que
“Com esta decisão, os Membros estavam entrando uma nova era do sistema multilateral de comércio, em que as regras internacionais do comércio e as negociações comerciais se dirigiram a preocupações humanas mais amplas. Os Membros podiam agora verdadeiramente acrescentar a palavra ‘desenvolvimento’ à Rodada de Doha.”

Minutes of Meeting, WT/GC/M/82, de 13 de novembro de 2003, parágrafo 23.

No mesmo sentido, a delegação brasileira afirmou:

“Dando primazia às preocupações humanitárias, a adoção da

declaração de Doha havia colocado a OMC num nível moral elevado. Era um sucesso extraordinário para a OMC e o Brasil orgulhava-se de haver tido um papel fulcral nesse processo. A Declaração de Doha era e continuava sendo um instrumento muito importante da política de saúde pública do Brasil. As suas disposições garantiam que todos os países – aqueles com capacidade de fabricação, aqueles com capacidade limitada e aqueles sem qualquer capacidade, ou, em outras palavras, exportador ou importadores em potencial, ou ambos – agora dispunham de mais flexibilidades para enfrentar problemas de saúde pública.”

Id. parágrafo 40.

e depois da entrada do Acordo TRIPS em vigor, não era provável que passassem a ser frequentemente concedidas de um momento para o outro. Duas razões podem ser indicadas para que isso não ocorra. Em primeiro lugar, na maioria dos países em desenvolvimento, incluindo os PMDR, nem os governos nem as empresas interessadas têm experiência na concessão de licenças compulsórias.¹³⁵⁰ Além disso, o Artigo 31 *bis* não coloca (nem poderia colocar) as pequenas economias numa situação de poder quanto às condições de fornecimento: ela limita-se a trocar o titular da patente por um fabricante de genéricos. Este, tal como as empresas farmacêuticas de pesquisa, não é uma entidade de caridade, mas sim um negócio. Todas essas empresas buscam o lucro. Portanto, o Artigo 31 *bis* até pode permitir que um país conceda uma licença compulsória com o objetivo de ajudar outro país sem capacidade de produção, ou com capacidade insuficiente, e que esteja enfrentando um sério problema de

saúde pública. Mas este segundo país de qualquer maneira estará nas mãos de um terceiro no que diz respeito ao fornecimento do medicamento em questão. E porque a fabricação do medicamento ocorre em outro país, o país importador continuará sendo *um tomador de preços*, e não um *fazedor de preços*. Isto é, a decisão quanto ao preço continuará fora de seu controle. Em termos realistas, a iniciativa do Canadá em alterar a sua lei de patentes para permitir a fabricação de medicamentos patenteados sob licenças compulsórias para exportação não tem efeitos práticos significativos. No fundo, não passou de uma mensagem de cunho político emitida por um país cujo sistema de licenças compulsórias automáticas foi tema específico de negociações durante a Rodada do Uruguai e que foi eliminado pelo Acordo TRIPS.¹³⁵¹ Os custos de fabricação no Canadá são tão elevados que os preços dos produtos fabricados nesse país sob uma licença compulsória continuarão sendo muito caros e fora do alcance dos países mais pobres – sobretudo se levarmos em consideração que as licenças compulsórias concedidas em conformidade com a Decisão só podem

¹³⁵⁰ Foi por isto que as CE insistiram que os países em desenvolvimento deveriam receber assistência técnica para a implementação da Decisão. Ver *Implementation of the General Council Decision on Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health*, IP/C/W/416, de 21 de novembro de 2003. As CE não só propuseram elas mesmas darem essa insistência, mas também que a OMC e a OMPI participassem, “envolvendo de perto a Organização Mundial da Saúde neste processo.” O Anexo do Artigo 31 *bis* não seguiu este entendimento. A assistência técnica a que se refere aplica-se no âmbito da adoção de mecanismos regionais de patentes (parágrafo 5) e no

contexto de transferência de tecnologia farmacêutica (parágrafo 6).

1351 Ver os comentários ao Artigo 70.6, *infra*. O Artigo 70.6 visa, sem mencioná-lo, um mecanismo de licenças compulsórias que vigorava no Canadá antes do Acordo TRIPS.

servir o objetivo da exportação para um país determinado, e por isso não existe a possibilidade de economias de escala. A exceção referente à possibilidade de exportar para áreas de livre comércio não altera isto – estas áreas terão que ser maioritariamente compostas por PMDRs, cujo poder aquisitivo, ainda que combinado, será sempre muito baixo. A medida que o Canadá tomou para superar esta dificuldade – o estabelecimento de um teto sobre os preços e a inclusão de considerações de ordem caritativa na determinação dos royalties – são incompatíveis com o Acordo porque não refletem o valor econômico da autorização e, portanto, tornam a remuneração inadequada (Artigo 31(h)). Além, claro, de inviabilizarem o interesse de fabricantes de genéricos de participar no sistema, por falta de perspectiva de lucros.

31 bis.11. Mas, na realidade, os Membros da OMC não necessitavam do Artigo 31 *bis* para resolver problemas sérios de saúde pública. Quando confrontado com uma situação dessas – uma epidemia, por exemplo – um Membro da OMC pode considerar que existe uma situação de “emergência em relações internacionais.” Essa emergência pode ser tema de interesses de segurança essenciais (Artigo 73(b)(iii)), e, nesse caso, nada no Acordo – nem o disposto nas alíneas (f) e (h) do Artigo 31 – impede um Membro de tomar as medidas que considerar necessárias para proteção desses interesses.¹³⁵² Ao contrário das outras exceções das

obrigações do Acordo, as exceções baseadas em interesses de segurança nacional não estão sujeitas à avaliação por outros Membros.

31 bis.12. Na verdade, o Artigo 31 *bis* é uma solução em busca de um problema. A total ausência da sua utilização pelos Membros, quase catorze anos após a sua aprovação, é prova inequívoca da sua inutilidade.¹³⁵³ O leitor pode naturalmente pensar que esta afirmação ignora a licença compulsória concedida pelo Canadá em 2007 com a finalidade de exportação de uma combinação de antirretrovirais para o Ruanda. Só que essa licença, ao contrário do muito que se falou e escreveu nessa época, foi voluntária e não compulsória. Apesar de toda a promoção que se fez a respeito desse episódio, as notificações que o Canadá e o Ruanda submeteram ao Conselho para TRIPS¹³⁵⁴ nada dizem

¹³⁵² A Casa Branca, em 2000, declarou a epidemia de AIDS na África como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Ver uma entrevista com o

Assessor

de

Segurança

Nacional,

o

Sr.

Samuel

Berger,

em

<www.pbs.org/newshour/bb/health/jan-june00/aids_threat_5-2.html> (acessado em 15 de junho de 2015).

1353 Em 1º de fevereiro de 2017, o website da OMC dedicado às notificações relativas à implementação da Decisão apenas mostrava as notificações feitas pelo Ruanda (como importador) e pelo Canadá (como exportador).

1354 *Ver Notification under Paragraph 2(a) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS*

sobre um dos principais elementos de qualquer licença compulsória: o valor da remuneração a ser paga aos diversos titulares das patentes canadenses afetadas por qualquer uma das entidades beneficiadas: o governo canadense, o governo do Ruanda, e/ou a empresa genérica canadense “beneficiada” pela licença. Esta omissão não foi involuntária.

Todo o episódio não passou de um exercício de relações públicas que correu mal, pois a própria empresa canadense fabricante de genéricos manifestou o seu descontentamento com a enorme complexidade e nenhuma rentabilidade da operação.¹³⁵⁵ Mas não podia ser de outra maneira. A aquisição e o uso dos direitos de patente, em qualquer de suas modalidades, são determinados pela existência de oportunidades comerciais. Onde não há oportunidade de ganhos, os empresários privados não se envolvem em atividades que geram custos e riscos de perdas. O Artigo 31 *bis* (a exemplo da Decisão do Conselho Geral que o precedeu) não permite oportunidades comerciais. Quanto a isto, o Presidente do Conselho Geral foi inequívoco: o esquema introduzido pela Decisão “não deve ser um instrumento para se buscar objetivos de política industrial ou comercial.”¹³⁵⁶ Portanto, nenhum Membro deveria

Agreement and Public Health – Rwanda, IP/N/9/RWA/1, de 19 de julho de 2007 e *Notification under Paragraph 2(a) of the Decision of 30 August 2003 on the*

Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS

Agreement and Public Health – Canada, IP/N/10/CAN/1, de 8 de outubro de 2007. A licença “compulsória” abrangia 9 patentes: 4 de propriedade da GlaxoSmithKline, 2 da Wellcome Foundation, 2 da Shrinne Canada Inc., e 1 da Boehringer e outra empresa alemã. O Ruanda não chegou a conceder a licença compulsória, posto que, conforme notificou o Conselho para TRIPS, se beneficiou (e se beneficia ainda) do período de transição de que gozam os PMDRs com relação à aplicação das obrigações do Acordo TRIPS relativas às patentes até 2021.

1355 Em 7 de maio de 2008, a APOTEX publicou uma nota de imprensa informando que havia recebido autorização do Ruanda para fornecer Apo Triavir àquele país. Nessa nota a APOTEX observou que o sistema canadense de concessão de licenças compulsórias era “inviável,” mas que a empresa o havia colocado em prática “porque era a coisa certa a fazer para as pessoas que estavam morrendo de AIDS em África.” Ver *Canadian Company Receives Final Tender Approval from Rwanda for Vital AIDS Drug*, no website da APOTEX, em <www.apotex.com/global/about/press/20080507.asp> (texto acessado em 20 de maio de 2009, mas entretanto removido).

1356 Antes de submeter a Decisão à aprovação do Conselho Geral, o Presidente leu uma declaração que contém alguns dos princípios sobre os quais a Decisão se baseou. Cf. WT/GC/M/82, de 13 de novembro de 2003, parágrafo 29. O Conselho Geral não se limitou a *tomar nota* da declaração do Presidente. Este afirmou que a Decisão estava submetida para adoção “à luz da Declaração que o Presidente havia acabado de ler.” *Id.*, parágrafo 30. Portanto, a declaração deve ser entendida como fonte de interpretação vinculante da Decisão – e, por

deixar-se tentar pela oportunidade de aplicar a Decisão para montar uma indústria exportadora de medicamentos, nem os fabricantes de genéricos deveriam ver nela uma oportunidade de lucros.

31 bis.13. Este mesmo raciocínio explica por que o Protocolo de 2005, visando alterar o Acordo TRIPS para a inclusão de um novo dispositivo, o Artigo 31 *bis*, levou tanto tempo para chegar aos dois terços de ratificações necessária para a alteração entrar em vigor. Por um lado, a alteração não era necessária, posto que a Decisão de 2003 não tinha período predefinido de vigência. Por outro, a alteração – que mantém quase *ipsis verbis* o texto da Decisão – não atendia os interesses dos fabricantes de medicamentos genéricos. Por isso não havia uma pressão internacional para a sua aceitação. Assim, agora que a alteração do Acordo entrou em vigor, não deverão ser esperadas mudanças significativas nas práticas das licenças compulsórias.

31 bis.14. Um dos itens preambulares da Decisão de 2003 dizia que “existem circunstâncias excepcionais que justificam derrogações das obrigações estabelecidas nos parágrafos (f) e (h) do Artigo 31 do Acordo TRIPS com respeito aos produtos farmacêuticos.” Havia neste texto um erro jurídico, pois não a derrogação de obrigações não existe, e sim a de direitos. Quanto a este ponto, o parágrafo 1º do Artigo 31 *bis* está redigido de maneira mais correta, pois limita-se a dizer que as obrigações do Artigo 31(f) não se aplicam.

31 bis.15. O parágrafo 1º contém uma condição importante que limita a extensão da não aplicação das obrigações do Artigo 31(f). Estas só não se aplicam *na medida necessária*. Esta expressão implica uma

quantificação da necessidade que é determinante da extensão da não aplicação das obrigações. Se um candidato a Membro importador necessitar de 1.000 doses de um medicamento, a licença compulsória com os fins predominantes de exportar não pode autorizar a fabricação de mais dessas 1.000 doses. É por isto que o parágrafo 2º do Anexo exige que o Membro importador notifique a quantidade estimada dos produtos necessários. É verdade que isto constitui um outro fator limitador da importância da alteração ao Acordo TRIPS, na medida em que certamente impõe restrições a economias de escala. Mas o Artigo 31 *bis* é uma exceção à regra geral do Artigo 31(f), e exceções só podem ter abrangência restrita.

2. Quando uma licença compulsória for concedida por um Membro exportador, de acordo com o sistema estabelecido neste Artigo e no Anexo a este Acordo, remuneração adequada de acordo com o consequência, do Artigo 31 *bis* e do Anexo. Uma tradução dessa declaração encontra-se no Anexo deste livro.

Artigo 31(h) será paga naquele Membro, levando-se em conta o valor econômico para o Membro importador do uso que for autorizado no Membro exportador. Quando uma licença compulsória for concedida para os mesmos produtos no Membro importador elegível, a obrigação desse Membro sob o Artigo 31(h) não se aplicará com respeito àqueles produtos com relação aos quais remuneração de acordo com a primeira frase deste parágrafo for paga no Membro exportador.

31 bis.16. A mesma dificuldade em estipular uma remuneração adequada

sob o Artigo 31(h) encontra-se aqui. Dois Membros da OMC tentaram

identificar alguns elementos para a interpretação do dispositivo

correspondente da Decisão de 2003. Um foi o Canadá, que assim se

manifestou em documento submetido ao Conselho para TRIPS:

“O parágrafo 3º da Decisão [correspondente ao parágrafo 2º do

Artigo 31 *bis*] requer que ‘remuneração adequada’ seja paga ao

titular da patente caso a caso, levando em conta o valor

econômico para o país importador do uso que foi autorizado

pelo país exportador. Segundo o regime do Canadá, o royalty é

calculado multiplicando o valor monetário do contrato de

fornecimento entre o titular da licença e o país importador por

um montante que flutua com base na posição desse país no

Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas

(IDHNU). [nota omitida] A fórmula para determinar os

royalties é: 1, mais o número de países constantes do IDHNU,

menos a posição do país importador no IDHNU, dividido pelo

número de países constantes do IDHNU, multiplicado por 0,04.

Por exemplo, em 2004 a Nigéria ocupava a posição 151 entre

os 177 países constantes do IDHNU. Portanto, o royalty que

seria aplicável às exportações de produtos farmacêuticos para a

Nigéria seria $[(1 + 177 - 151) / 177] \times 0,04 = 0.0061$ ou 0.16

por cento.”¹³⁵⁷

31 bis.17. Esta forma de aplicar o sistema está, claro, em conflito direto

com o Artigo 31 do Acordo, e, portanto, em violação do parágrafo 2º do

Artigo 31 *bis*. A imposição de limites fixos, predeterminados, aos

royalties constitui uma negação da obrigação de tomar em consideração o valor econômico da exploração da patente pelo beneficiário da licença. O que o Canadá faz é, de certo modo, levar em conta o valor econômico do país importador, mas não da exploração da patente em si. O sistema não pode servir para que os governos dos países desenvolvidos façam

1357 Cf. *The TRIPS Agreement and Public Health – Communication from Canada*, IP/C/W/464, de 14 de novembro de 2005, parágrafo 17.

caridade à custa dos ativos intangíveis dos titulares de patentes. Um royalty de 0,16 por cento para uma licença compulsória envolvendo produtos farmacêuticos não tem qualquer racionalidade econômica. Em vários Membros da OMC – entre eles o Brasil – uma decisão governamental neste sentido levaria a uma desapropriação indireta da patente, obrigando o governo a pagar o valor justo, ditado por condições reais de mercado, ao titular.

31 bis.18. O outro Membro da OMC a tentar encontrar parâmetros objetivos para a determinação dos royalties a serem pagos sob o sistema foi a União Europeia. Neste sentido dispõe o Artigo 10(9) do Regulamento nr. 816/2006:

“O licenciado será responsável pelo pagamento de remuneração adequada ao titular dos direitos, tal como determinado pela autoridade competente, como segue:

(a) nos casos referidos no Artigo 9(2) [o qual estipula a negociação prévia com o titular, segundo o Artigo 31(b)], a remuneração será no máximo de 4% do preço total a ser pago pelo país importador ou em seu nome;

(b) em todos os outros casos, a remuneração será determinada levando em conta o valor econômico do uso autorizado sob a licença para o país importador ou para os países afetados, bem como circunstâncias humanitárias ou não comerciais relacionadas com a concessão da licença.”

31 bis.19. Este critério é diferente do canadense, mas não está menos equivocado. Em primeiro lugar, não parece aceitável que um royalty predeterminado (de 4% ou qualquer outro) possa atender as condições do Artigo 31(b), que se refere a “condições e termos comerciais razoáveis.” Dependendo das circunstâncias, 4% pode ser um royalty muito alto ou muito baixo. O Artigo 31(b) pressupõe que, antes de se recorrer ao mecanismo excepcional e extremo da licença compulsória, as empresas envolvidas iniciem negociações comerciais num ambiente segundo parâmetros de razoabilidade. Colocar sobre a cabeça do titular da patente um teto obrigatório de royalties não parece atender esse preceito.

31bis.20. Por outro lado, não havendo oportunidade para essas negociações – em caso de uma emergência, por exemplo – também não faz qualquer sentido trazer “circunstâncias humanitárias ou não comerciais” para o cálculo dos royalties. Patentes são ativos de diferenciação comercial, e é com esse sentido que os titulares as obtêm. Os governos não podem depois, por mais nobres e humanitárias que sejam suas intenções, desviar a sua finalidade, e utilizá-las com fins caritativos – a menos, claro, que se responsabilizem por indenizar os

titulares.

31 bis.21. Há um equívoco na linguagem do parágrafo 2º do Artigo 31 *bis*.

Não é verdade que, “quando uma licença compulsória for concedida para os mesmos produtos no Membro importador elegível,” as disposições do Artigo 31(h) não se apliquem, e que o direito dos titulares à remuneração seja derogado. O que acontece é que a licença compulsória é concedida no Membro exportador com o objetivo único de exportar os produtos fabricados sob a licença – e apenas esses – para o Membro importador. Portanto, o valor da licença só pode ser determinado tendo em vista a utilização dos produtos no Membro importador. Se no Membro importador tiver também sido concedida patente para a mesma invenção, uma segunda licença compulsória será concedida, mas que não passará de um espelho daquela que foi concedida no Membro exportador. Afinal, a segunda licença compulsória visa apenas a excetuar o direito exclusivo de importação do titular da patente. Portanto, não caberia uma segunda remuneração. Os fatos econômicos que determinam o cálculo dos royalties só ocorrem uma vez, não duas: só há uma fabricação, só há uma venda, só há uma distribuição comercial. Por isso, só há uma remuneração. E como o impacto comercial das duas licenças se dá no Membro importador, são as circunstâncias econômicas do produto licenciado no mercado deste que contam. Isto vale também para o caso de não haver patente no Membro importador, e a licença ser concedida só no Membro exportador – a remuneração será calculada levando em conta o valor econômico não do Membro que a concede, mas do Membro que importará os produtos fabricados.

31 bis.22. Mas aqui vale uma observação de enorme importância, e que parece que os governos do Canadá e da União Europeia não entenderam. Se é só o valor econômico da licença no Membro importador que conta, como é que se pode computar os custos de produção no Membro exportador nos royalties? O parágrafo 2º do Artigo 31 *bis*, ao determinar que os royalties da licença no Membro exportador serão calculados tendo em conta o valor do uso da patente no Membro importador deixou esta pergunta sem resposta. E, na prática, condenou o sistema a ser uma medida legislativa bem intencionada, mas sem significado prático.

31 bis.23. De qualquer modo, em princípio, quando houver duas licenças concedidas, o beneficiário da licença desobrigar-se-á do pagamento da remuneração pagando uma vez só, e não importando se o faz no Membro exportador ou no Membro importador. Isto será uma questão a ser resolvida com o titular da patente, afetado pela licença compulsória.

31 bis.24. Disse no parágrafo anterior que o beneficiário da licença no Membro exportador se desobriga do pagamento dos royalties pagando uma vez só, em princípio. Repito, isto só é verdade em princípio. Quando houver dois beneficiários diferentes das duas licenças, esta regra ainda vale. Por exemplo, no Membro exportador, o beneficiário é um fabricante de genéricos, e no Membro importador, o beneficiário é uma agência governamental, uma organização não governamental, ou mesmo uma entidade comercial contratada pelo governo local para receber e distribuir os produtos importados. O fato de não ser a mesma empresa a beneficiar-se das duas licenças não importa: continua existindo a obrigação de pagar os royalties ao titular das patentes apenas uma vez,

seja no Membro exportador, seja no Membro importador. Mas o caso muda inteiramente de figura se a patente no Membro importador pertencer a uma empresa diferente, que não integre, como subsidiária ou licenciada, a empresa titular da patente no Membro exportador. Com efeito, pode não ser comum no setor farmacêutico, mas não é impossível que o mesmo medicamento tenha sido desenvolvido por empresas diferentes, de forma independente. Ou eventualmente a patente no país importador foi cedida a outra empresa. Em ambos os casos, terá que haver dois pagamentos, pois, segundo o Artigo 31(h), o direito à remuneração adequada está associado ao titular – como é óbvio, pois trata-se de um direito subjetivo – e não à invenção que é objeto da patente.¹³⁵⁸ Portanto, se, ao abrigo do parágrafo 2º, o Membro importador se recusar a determinar o pagamento de remuneração adequada ao titular da patente, este poderá, se for um nacional desse Membro, eventualmente, invocar os mecanismos constitucionais de garantia da propriedade privada. Na falta desses mecanismos, a linguagem do parágrafo 5º do Artigo 31 *bis* (“Este Artigo e o Anexo a este Acordo não prejudicarão os direitos, obrigações e flexibilidades que os Membros têm sob as disposições deste Acordo, exceto as dos parágrafos (f) e (h) do Artigo 31 [...]”) deixa esse segundo titular sem proteção. Houve aqui, sem dúvida, um descuido pelos negociadores da Decisão de 2003 (e, conseqüentemente, do Artigo 31 *bis*).

3. Com o objetivo de proporcionar economias de escala para os fins de aumentar o poder aquisitivo, e de facilitar a produção local de produtos farmacêuticos, quando um país em desenvolvimento ou de

menor desenvolvimento relativo Membro da OMC for parte de um acordo comercial regional, dentro do significado do Artigo XXIV do GATT 1994 e da Decisão de 28 de novembro de 1979 sobre Reciprocidade de Tratamento Diferenciado e Mais Favorável e Participação Mais Integral dos Países em Desenvolvimento (L/4903),

1358 Isto não se aplicaria se a cessão da patente no país importador tivesse sido feita com a única finalidade de evitar que só se fizesse um único pagamento. Essa cessão seria fraudulenta e não produziria efeitos.

do qual pelo menos metade dos atuais membros for formada por países constantes da atual lista de países de menor desenvolvimento relativo das Nações Unidas, a obrigação desse Membro sob o Artigo 31(f) não se aplica na medida necessária para permitir que um produto farmacêutico produzido ou importado sob uma licença compulsória nesse Membro seja exportado para os mercados desses outros países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo partes do acordo comercial regional que compartilham do problema de saúde em questão. Fica entendido que isto não prejudicará a natureza territorial dos direitos de patente em questão.

31 bis.25. A ideia que está por trás do objetivo de aumentar o poder aquisitivo refere-se a tornar mais fácil as compras em grande quantidade.¹³⁵⁹ A integração regional pode também facilitar a combinação de recursos financeiros e técnicos para o estabelecimento da fabricação local de produtos farmacêuticos. Até um certo ponto, portanto, este texto do Artigo 31 *bis* contraria o princípio segundo o qual

o sistema não deveria ser implementado com vistas a conseguir objetivos de política industrial. E foi por isso que a declaração do Presidente do Conselho Geral, referindo-se à Decisão de 2003, excetuou o parágrafo 6º da Decisão (correspondente ao parágrafo 3º do Artigo 31 *bis*) da observação desse princípio.

31 bis.26. Há várias organizações em África que cumprem estes requisitos, tais como o Mercado Comum do Leste e do Sul da África (COMESA),¹³⁶⁰ a Comunidade Económica dos Estados Africanos do Oeste (ECOWAS),¹³⁶¹ e a Comunidade Económica dos Estados Centro-Africanos (ECCAS).¹³⁶²

¹³⁵⁹ Ver, neste sentido, o “não documento” (*non-paper*) das Comunidades Europeias neste sentido, JOB(02)/157, de 7 de novembro de 2002, pág. 6.

¹³⁶⁰ A COMESA, que reúne 20 países africanos em desenvolvimento e PMDRs, foi estabelecida por um Tratado assinado em Kampala, em 5 de novembro de 1993, e ratificado um ano mais tarde, em Lilongwe, Malawi, a 8 de dezembro de 1994. Informação sobre a COMESA está disponível no website <www.comesa.int>.

¹³⁶¹ A ECOWAS é um grupo regional de quinze países africanos, em desenvolvimento e PMDRs, fundado em 1975. Informação sobre a ECOWAS está disponível em <www.ecowas-fund.org>.

¹³⁶² A ECCAS foi criada em 18 de outubro de 1983. A exemplo das outras duas organizações, também reúne países em desenvolvimento e PMDRs, sendo que estes constituem a sua larga maioria. Informação sobre a ECCAS está disponível em seu website <www.eccas.org>.

31 bis.27. Note-se que este parágrafo não olha as organizações

comerciais regionais da África apenas como potenciais importadores, mas também como eventuais fabricantes de produtos farmacêuticos – daí a proposta de aumentar as economias de escala. Por isso o parágrafo 3º se refere ao produto farmacêutico “produzido ou importado” num/por um dos membros da organização regional e exportado ou reexportado para os demais membros.

31 bis.28. À falta de disposição em contrário do Artigo 31 *bis*, e em face do princípio da territorialidade das patentes, será necessária uma licença compulsória em cada país membro da organização regional que importar o produto, a menos que essa organização, a exemplo do GCC,¹³⁶³ admita a concessão de patentes e de licenças compulsórias de âmbito regional.

Mas não é este o caso das três organizações mencionadas acima.

31 bis.29. Essas organizações combinam países em desenvolvimento e PMDRs. Quanto a estes, diz o Apêndice que se presume que não tenham capacidade ou que tenham capacidade insuficiente de fabricação. Não precisam, pois, demonstrá-la. Mas o Artigo 31 *bis* não aplica a mesma solução para aqueles países em desenvolvimento que são partes das organizações regionais mencionadas neste parágrafo. Creio que aqui a solução é uma questão de bom senso, e deverá estender-se a mesma presunção aos países em desenvolvimento que estejam associados aos PMDR dentro da mesma organização regional. O sistema já é suficientemente complicado para se acrescentar mais esta, resultante talvez de uma distração dos negociadores.

4. Os Membros não impugnarão quaisquer medidas tomadas em conformidade com as disposições deste Artigo e do Anexo a este

Acordo, sob os subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT

1994.

31 bis.30. O descumprimento de obrigações relativas a derrogações de direitos podem motivar reclamações por violação, segundo explicou a Secretaria da OMC:

“Controvérsias relativas a derrogações que tenham sido concedidas podem ser também decididas à luz do sistema de solução de controvérsias da OMC. [citação omitida] A este respeito, note-se que uma derrogação derroga uma obrigação específica imposta sobre um Membro pelos acordos da OMC (Artigo IX.3). Portanto, uma reclamação que alegue uma violação de uma obrigação que tenha sido derrogada não teria
1363 Ver, *supra*, a nota 1311.

sucesso. Mas podem surgir controvérsias quanto à abrangência de uma medida em especial por uma derrogação, ou quanto ao cumprimento por um Membro dos termos e condições sob as quais a derrogação foi concedida.”¹³⁶⁴

31 bis.31. A inexistência de casos concretos de aplicação do sistema sugere que dificilmente surgirão reclamações por descumprimento das condições e dos termos impostos pelos Artigos 31 e 31 *bis* e pelo Anexo sobre licenças compulsórias para os fins de exportação de medicamentos. Mas essa inexistência sugere, por outro lado, que poderão ser frequentes as não violações – resultantes, por exemplo, da falta de interesse pelos países desenvolvidos, com capacidade de fabricação de produtos farmacêuticos, em ajudar os países em

desenvolvimento e os PMDRs a tirar proveito das derrogações criadas pelo sistema. Essa falta de interesse pode traduzir-se seja na não adoção de leis nacionais transpondo o sistema para a lei nacional, seja na recusa em conceder licenças compulsórias a pedido de países sem capacidade de fabricação e que estejam passando por uma crise de saúde pública.

Mas a impossibilidade de invocar as não violações tirou dos países em desenvolvimento e dos PMDRs a possibilidade de buscar no MSC uma solução vinculante em seu benefício – isto, claro, quando, e se, a moratória que hoje se aplica às não violações for levantada, como se explicará nos comentários ao Artigo 64.

5. Este Artigo e o Anexo a este Acordo não prejudicarão os direitos, obrigações e flexibilidades que os Membros têm sob as disposições deste Acordo, exceto as dos parágrafos (f) e (h) do Artigo 31, incluindo aquelas reafirmadas pela Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2), e a a sua interpretação. Eles também não prejudicarão a medida em que produtos farmacêuticos produzidos sob uma licença compulsória podem ser exportados sob as disposições do Artigo 31(f).

31 bis.32. A última frase do parágrafo 4º confirma aquilo que se disse acima quanto à possibilidade de se exportar produtos patenteados sob uma licença compulsória, à luz do Artigo 31(f). O que o Artigo 31(f) proíbe é que a exportação se faça como objetivo predominante da licença, mas não que sobras da produção licenciada sejam exportadas.

Evidentemente, o Artigo 31 *bis* e o Anexo ao Acordo não mudaram este

de 24 de outubro de 2002, pág.8

entendimento, posto que eles se aplicam num contexto de produção primária e predominantemente destinada à exportação.

ANEXO AO ACORDO TRIPS

1. Para os fins do Acordo TRIPS e deste Anexo:

(a) “produto farmacêutico” significa qualquer produto patenteado, ou produto fabricado por um processo patenteado, do setor farmacêutico necessário para resolver os problemas de saúde pública, tal como reconhecidos no parágrafo 1 da Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2). Fica entendido que os ingredientes ativos necessários para a sua produção e os kits de diagnóstico necessários para a sua utilização ficam incluídos; 1

1 Este subparágrafo não prejudica o subparágrafo 1(b).

AN.1. O sistema de licenças compulsórias criado pelo Artigo 31 *bis* e pelo Anexo (doravante designado como “o sistema”) cobre produtos patenteados bem como produtos não patenteados, desde que fabricados por um processo patenteado. O sistema, entretanto, não cobre produtos abrangidos pelos direitos exclusivos de comercialização do Artigo 70.9 nem pelos dados de testes a que se refere o Artigo 39.3. A razão é que, se por um lado, os direitos sob esses dois mecanismos podem ser objeto de licenças compulsórias, como se explicará, por outro eles não são afetados pela restrição do Artigo 31(f), pois estão diretamente

relacionados com a autorização de comercialização, a qual é dada no plano nacional. A autorização de comercialização tem a finalidade de assegurar o atendimento de normas sanitárias, e não produz efeitos extraterritoriais. Além disso, o sistema não cobre marcas (cujo licenciamento obrigatório é proibido pelo Artigo 21) nem desenhos industriais, mesmo se funcionais (os quais podem ter incidência sobre embalagens e algum tipo de formato especial atribuído a padrões de cores e de formas de cápsulas).

AN.2. A abrangência do sistema depende da combinação de três fatores: a natureza dos produtos; o tipo de doenças que eles se destinam a tratar; e a capacidade de fabricação (ou a sua falta).

AN.3. Quanto à sua natureza, os produtos farmacêuticos abrangidos pelo sistema incluem vacinas e kits de diagnóstico.

AN.4. Quanto ao tipo de doenças, a linguagem definidora está no parágrafo 1º da Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública, adotada em Doha, em 2001 (doravante “a Declaração”) como segue:

“Reconhecemos a gravidade dos problemas de saúde pública afligindo muitos países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo, especialmente aqueles resultantes do HIV/AIDS, tuberculose, malária e outras epidemias.”

Portanto, as doenças cujo tratamento é abrangido são aquelas que afetam uma grande parte da população dos países em questão. Um problema de saúde que afeta um ou dois cidadãos apenas não pode ser caracterizado como “um problema de saúde afligindo um país”. Por outro lado, não é necessário que sejam muitos os países afetados pela mesma doença. O

que importa nesta Declaração – e, conseqüentemente, no Anexo – é que se trata de doenças às quais os países com limitada ou inexistente capacidade de fabricação de medicamentos são especialmente vulneráveis. As atuais epidemias de chinkungunya e de zika afetando várias áreas do Brasil justificariam sem dúvida a inclusão dos medicamentos correspondentes no campo de abrangência do Anexo.

(b) “Membro importador elegível” significa qualquer país de menor desenvolvimento relativo, bem como qualquer outro Membro que tenha feito uma notificação² ao Conselho para TRIPS da sua intenção de utilizar o sistema estabelecido no Artigo 31 *bis* e neste Anexo (“sistema”) como importador, ficando entendido que um Membro pode notificar a qualquer tempo de que utilizará o sistema de forma plena ou limitada, por exemplo, apenas no caso de uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de utilização pública não comercial. Note-se que alguns Membros não utilizarão o sistema como Membros importadores³ e que alguns outros Membros afirmaram que, se utilizarem o sistema, não o farão senão em situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência;

2 Fica entendido que esta notificação não necessita de ser aprovada por um órgão da OMC para que o sistema seja utilizado.

3 Austrália, Canadá, as Comunidades Europeias com, para os fins do Artigo 31bis e deste Anexo, os seus Estados membros, a Islândia, o Japão, a Nova

Zelândia, a Noruega, a Suíça e os Estados Unidos.

AN.5. O sistema não pretende resolver a questão de falta de capacidade de fabricação farmacêutica – ainda que contenha algumas disposições nesse sentido – e sim de falta de disponibilidade de medicamentos para certos países e para certas doenças. A falta de ou a insuficiente capacidade de produção aparece como divisor de águas quanto à obrigação de notificar o Conselho para TRIPS, mas em alguns casos não deveria ser determinante da possibilidade de usar o sistema. Um pequeno país desenvolvido que é atingido por uma epidemia pode-se ver perante um problema insolúvel de falta de disponibilidade do medicamento – insolúvel em razão da falta de economia de escala que o mercado interno desse país oferece. Esse país necessitaria que a produção em outro país fosse aumentada, sob uma licença compulsória, caso o titular da patente se recusasse a fazê-lo, para poder importar o medicamento. Por isso, talvez as declarações dos países desenvolvidos (ver nota 3 do Anexo) no sentido de que eles não utilizariam o sistema tenham sido prematuras.

AN.6. O valor da nota 3 é relativo, em face do texto da primeira frase do parágrafo 4º da Declaração (“Concordamos que o Acordo TRIPS não impede nem deve impedir que os Membros adotem medidas para proteger a saúde pública.”). Claro, se um país desenvolvido se vir face, mais tarde, a um problema de saúde pública que não tenha capacidade de resolver por falta de ou insuficiente capacidade de fabricação, e necessitar de recorrer ao sistema, poderá fazê-lo, sem risco de dar aos demais Membros motivos para formular reclamações por violação (segundo o parágrafo 4º da Declaração).

(c) “Membro exportador” significa um Membro utilizando

o sistema para produzir produtos farmacêuticos e para exportá-los para um Membro importado elegível.

2. Os termos referidos no parágrafo 1 do Artigo 31 bis são os seguintes:

(a) o(s) Membro(s) importador(es) elegível(eis)⁴ tenha(m)

feito uma notificação² ao Conselho para TRIPS que:

4 Notificações conjuntas fornecendo a informação exigida sob este subparágrafo podem ser feitas pelas organizações regionais referidas no parágrafo 3 do Artigo 31bis em nome dos Membros importadores elegíveis usando o sistema que são partes delas, com o acordo dessas partes.

AN.7. A desnecessidade de aprovação da notificação por qualquer órgão

da OMC diz respeito à aprovação *prévia*. Mas eventualmente poderá

haver a necessidade de se examinar as condições em que a

exportação/importação dos produtos farmacêuticos é realizada,

nomeadamente as circunstâncias que justificam a utilização do sistema –

que é excepcional por natureza, observe-se – tanto pelo país exportador

quanto pelo país importador. Se um dia o sistema for utilizado, é pouco

provável que dê azo a reclamações, pois as decisões serão tomadas por

autoridades governamentais e os principais prejudicados – as empresas

de pesquisa farmacêutica – poderão, quando muito, disputar o mérito das

licenças compulsórias perante os tribunais nacionais. Mas pode ocorrer

que um país conceda, com vistas à exportação, segundo o sistema, uma

licença compulsória para uma patente em vigor nesse país mas

pertencendo a uma empresa estrangeira. Neste caso, esta empresa

poderia eventualmente convencer o seu governo a reclamar contra o país exportador, sob o MSC.

AN.8. Observe-se também que a derrogação dos direitos concedidos pelas disposições do Artigo 31(f) só se aplica quando o beneficiário é um país importador Membro da OMC. Nenhum país, em desenvolvimento ou PMDR, que não seja Membro da OMC, se pode beneficiar de exportações sob o sistema de um Membro da OMC. Este país exportador estaria em violação do Artigo 31(f) se o fizesse.¹³⁶⁵

(i) especifique os nomes e as quantidades estimadas do(s) produto(s) necessário(s);⁵

(ii) confirme que o Membro importador elegível em questão, que não seja um país de menor

desenvolvimento relativo, demonstrou que tem capacidade insuficiente ou não tem capacidade de

produção no setor farmacêutico para o(s) produto(s) em questão de uma das maneiras

estipuladas no Apêndice deste Anexo;

(iii)

confirme

que,

quando

um

produto

farmacêutico estiver patenteado no seu território,

concedeu ou tenciona conceder uma licença

compulsória de acordo com os Artigos 31 e 31 bis

deste Acordo e com as disposições deste Anexo;6

5 A notificação será publicada pela Secretaria da OMC através de uma página no website da OMC dedicado ao sistema.

6 Este subparágrafo não prejudica o Artigo 66.1 deste Acordo.

AN.9. O sistema, obviamente, só se aplica se existe uma patente no país exportador. Se não existe uma patente no país importador, não importa.

O sistema cria um mecanismo de exceção quanto às exportações, não quanto às importações. Mas porque as patentes geram direitos exclusivos relativos a todos os atos de comercialização, nos quais se inclui a

1365 Por isto o Artigo 5º do Regulamento (CE) 812/2006 é incompatível com o Artigo 31 bis e o Anexo, e, por conseguinte, incide em violação do Artigo 31(f).

A razão é que esse dispositivo aplica o sistema a países em desenvolvimento e a PMDRs que não são Membros da OMC.

importação, caso exista uma patente para a mesma invenção no país importador, uma licença compulsória terá também que ser concedida por este.

AN.10. Isto parece contradizer a ideia de que a exaustão de direitos ocorre também quando a venda do produto é feita sob uma licença compulsória. Mas não. A licença compulsória concedida no país exportador continua esgotando os direitos de patente (quanto à comercialização), e, à luz do Artigo 6º, pode até gerar a exaustão internacional. Trata-se de uma exceção à regra da independência das patentes, como expliquei nos comentários ao Artigo 2.1. Mas quando se tratar de licença compulsória com o fim predominante de exportação,

sob o sistema criado pelo Artigo 31 *bis* e pelo Anexo ao Acordo, a exaustão é nacional, isto significando que, vigorando uma patente para a mesma invenção, do mesmo titular, no país importador, este terá que conceder uma licença compulsória para importar o produto. Se não o fizer, haverá violação não só do sistema em si, mas também do Artigo 28 do Acordo. Mas, na realidade, a eventual duplicidade de licenças compulsórias não prejudica o país importador, pois a remuneração a ser calculada no país exportador deve levar em conta o valor econômico da licença no país importador. Este não será muito diferente do preço que um importador paralelo colocaria sobre o produto a ser vendido no mercado importador.

(b) a licença compulsória concedida pelo Membro

exportador sob o sistema conterà as condições seguintes:

AN.11. O Anexo não o diz, mas caberá ao país exportador decidir se aceita ou não conceder uma licença compulsória para exportar produtos farmacêuticos para o país em desenvolvimento ou PMDR que faz a solicitação. Em primeiro lugar, o país vai querer verificar se existem as circunstâncias que justificariam a aplicação do sistema, reduzindo os direitos de propriedade que ele concedeu ou reconheceu. Por exemplo, o país pode querer certificar-se que o país importador não teria outro modo de ter acesso ao produto em questão, por este estar indisponível no mercado internacional em condições razoáveis. Afinal, a aplicação do sistema está condicionada a uma medida de necessidade, como dispõem os parágrafos 1º e 3º do Artigo 31 *bis*. O único elemento que o país exportador não pode examinar é a falta ou insuficiência de capacidade

de fabricação pelo país importador. Esta é uma competência que cabe exclusivamente ao Conselho para TRIPS, conforme dispõe o parágrafo 2(a)(ii) do Anexo.

AN.12. Mas a simples demonstração ao Conselho para TRIPS de insuficiência ou falta de capacidade de fabricação pelo país candidato a importador não basta. O Membro exportador terá que ser persuadido de que o Membro importador que lhe faz a solicitação de que conceda uma licença compulsória enfrenta realmente um problema grave de saúde pública.

AN.13. O parágrafo 5º do Artigo 31 *bis* deixa claro que as disposições do Artigo 31 se aplicam às licenças obrigatórias concedidas sob o sistema, exceto as que constam das alíneas (f) e (h). Segue-se que tanto o Membro exportador quanto o Membro importador deverão primeiro indagar do titular da patente, num ou noutro país, se este está disposto a conceder uma licença voluntária em condições e termos comercialmente razoáveis.¹³⁶⁶ Com efeito, pode ocorrer que o titular da patente, em face da licença compulsória concedida no país exportador, não se oponha à importação no país em desenvolvimento ou PMDR que a tiver solicitado. Neste caso, a segunda licença compulsória seria inútil.

AN.14. O sistema não pode servir como porta dos fundos para os Membros descumprirem o disposto na última frase do Artigo 27.1. Caso o produto esteja disponível no mercado internacional, o Membro exportador não pode usar o sistema para obrigar o titular da patente à fabricação local. Como afirmou o Presidente do Conselho Geral, quando a Decisão foi aprovada em 2003, o sistema não pode ser utilizado como

um mecanismo de política industrial. Trata-se de uma solução

excepcional para situações excepcionais, e os princípios e regras do livre comércio não podem deixar de ter primazia.

(i) apenas a quantidade necessária para atender as

necessidades do(s) Membro(s) importador(es)

elegível (eis) pode ser fabricado sob a licença e a

totalidade desta produção será exportada para o(s)

Membro(s) que tiver(em) notificado as suas

necessidades ao Conselho para TRIPS;

(ii) os produtos fabricados sob a licença deverão ser

claramente

identificados

como

tendo

sido

produzidos sob o sistema através de rotulagem ou

1366 A primeira versão da lei canadense de implementação da Decisão do

Conselho Geral (Bill C-9), então numerada como B-56, continha um dispositivo

que obrigava o governo do Canadá a consultar o titular da patente antes de

conceder uma licença compulsória para os fins de exportação. A versão final não

contém a mesma disposição. Mas, mesmo na sua falta, ainda assim o governo

canadense está obrigado, perante os titulares estrangeiros de patentes

canadenses, a seguir as regras do Artigo 31(b).

marcação específica. Os fornecedores deverão

distinguir esses produtos através de embalagem

especial e/ou de coloração/forma especial dos próprios produtos, desde que essa distinção seja factível e não tenha um impacto significativo sobre o preço; e

(iii) antes que o embarque comece, o licenciado publicará num website⁷ a seguinte informação:

- as quantidades sendo fornecidas para cada destino como mencionado no inciso

(i) acima;

- os elementos distintivos do(s) produto(s) mencionados no inciso (ii) acima;

(c) o Membro exportador notificará⁸ o Conselho para TRIPS da concessão da licença, incluindo as condições a ela associadas.⁹ A informação fornecida incluirá o nome e o endereço do licenciado, o(s) produto(s) para o(s) qual(is) a licença foi concedida, a(s) quantidade(s) para que ela foi concedida, o(s) país(es) para que o(s) produto(s) será(ão) fornecido(s) e a duração da licença. A notificação também indicará o endereço do website referido no subparágrafo (b)(iii) acima.

7 O licenciado pode usar para este fim o seu próprio website ou, com a assistência da Secretaria da OMC, a página no website da OMC dedicado ao sistema.

8 Fica entendido que esta notificação não necessita de ser aprovada por um órgão da OMC para que o sistema seja utilizado.

9 A notificação será publicada pela Secretaria da OMC através de uma página no website da OMC dedicado ao sistema.

AN.15. Um anexo à declaração do Presidente do Conselho Geral dá alguns exemplos de “boas práticas” no que toca à diferenciação de produtos fornecidos no contexto de programas de doação ou de venda de medicamentos com preços reduzidos. O perigo que estas medidas visam afastar é a utilização desonesta do sistema para fins comerciais, mantendo as populações que necessitam dos medicamentos sem acesso a eles e gerando ganhos ilícitos para comerciantes inescrupulosos.

3. Com vistas a assegurar que os produtos importados sob o sistema sejam utilizados para os objetivos de saúde pública fundamentando a sua importação, os membros importadores elegíveis tomarão precauções razoáveis, dentro de suas possibilidades, proporcionadas às suas capacidades administrativas e ao risco de desvio do comércio, para evitar a reexportação dos produtos que foram efetivamente importados para os seus territórios sob o sistema. No caso de um Membro importador elegível que for um país em desenvolvimento Membro ou um país de menor desenvolvimento relativo Membro sentir dificuldade em implementar esta disposição, os países desenvolvidos Membros fornecerão, sob demanda e em termos e condições mutuamente acordados, cooperação técnica e financeira de modo a facilitar a sua implementação.

4. Os Membros assegurarão a disponibilidade de meios jurídicos efetivos para evitar a importação para, e a venda em, seus territórios de produtos fabricados sob o sistema e desviados para os seus

mercados de forma incompatível com as suas disposições, utilizando os meios que este Acordo já exige que sejam disponibilizados. Se qualquer Membro considerar que essas medidas são insuficientes para este objetivo, a questão pode ser revista pelo Conselho para TRIPS por solicitação desse Membro.

AN.16. Estes dois parágrafos devem ser lidos em conjunto pois tratam do mesmo tema: o desvio de função no uso do sistema. No entanto, ocupam-se de diferentes circunstâncias. O parágrafo 3º impõe um ônus extra sobre os países importadores – ônus esse que o Acordo TRIPS não impunha. A referência expressa às “capacidades administrativas” parece sugerir que estas medidas serão tomadas de ofício. Por outro lado, em contraste com o disposto no parágrafo 4º, o parágrafo 3º não identifica as “precauções razoáveis” a tomar, o que sugere que se trata de uma regra *TRIPS plus*, na medida em que essas precauções não estão já previstas no Acordo – tais como medidas *ex officio* de proteção dos direitos. Outro aspecto é que o Membro importador poderá ter que aplicar medidas de observâncias pertinentes aos direitos de patente mesmo na ausência de patente.

AN.17. O parágrafo 4º trata de precauções que cabem a terceiros países. Esses terceiros países devem tomar medidas para evitar a importação e a venda em seus territórios de medicamentos eventualmente desviados do sistema. Aqui não se qualificam as precauções como “razoáveis” já que o parágrafo diz quais são: são as medidas de observância de que cuida a Parte III do Acordo. Mas não deixa de haver aqui também um aspecto *TRIPS plus*, pois a Parte III não exige a aplicação de medidas de fronteira

às patentes. Além disso, há pelo menos uma circunstância em que as medidas que o Acordo já exige que sejam disponibilizados são claramente insuficientes para atingir os objetivos do parágrafo 4º: a inexistência de direitos de propriedade intelectual sobre os medicamentos desviados nesse país. Se o titular dos direitos relativos aos produtos desviados do Membro exportador e/ou do Membro importador não tem os mesmos direitos no país para onde foram desviados, quer porque não os solicitou quer porque não os obteve, ele não tem como recorrer às medidas de observância do Acordo TRIPS para evitar o desvio. Neste caso, o terceiro país terá que estabelecer medidas de fronteira e medidas de observância interna, em caráter excepcional, para produtos que não são protegidos por propriedade intelectual em seu território.

5. Com vistas a proporcionar economias de escala para os fins de aumentar o poder aquisitivo e facilitar a fabricação local de produtos farmacêuticos, reconhece-se que o desenvolvimento de sistemas para a concessão de patentes regionais a serem aplicados nos Membros descritos no parágrafo 3 do Artigo 31 *bis* deveria ser promovido. Para este fim, os países desenvolvidos Membros comprometem-se a fornecer cooperação técnica de acordo com o Artigo 67 deste Acordo, inclusive em conjunção com outras organizações intergovernamentais relevantes.

AN.18. Neste parágrafo, a OMC recomenda que os seus Membros reunidos num mercado regional não só estabeleçam mecanismos de patentes regionais, como o que existe na OAPI (Organização Africana

de Propriedade Intelectual), mas que adotem um sistema de jurisdição única – pelo qual um órgão jurisdicional comum protege os direitos e, quando necessário, concede licenças obrigatórias supranacionais, para todo o território do mercado.

6. Os Membros reconhecem a conveniência de promover a transferência de tecnologia e o treinamento no setor farmacêutico de forma a superar o problema enfrentado por Membros com capacidades insuficientes ou sem capacidades de fabricação no setor farmacêutico. Para este fim, os Membros importadores elegíveis e os Membros exportadores são encorajados a usar o sistema de um modo que promova este objetivo. Os Membros comprometem-se a cooperar dando especial atenção à transferência de tecnologia e ao treinamento no setor farmacêutico no trabalho a ser desenvolvido de acordo com o Artigo 66.2 deste Acordo, o parágrafo 7 da declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública e qualquer outra atividade relevante do Conselho para TRIPS.

AN.19. Este parágrafo não passa de uma declaração programática, cheia de boas intenções, mas sem qualquer efeito prático. Assim como o Artigo 66.2 não serviu para criar a base tecnológica viável que permitisse aos PMDRs integrar o comércio mundial de produtos e serviços incorporando ou ostentando direitos de propriedade intelectual – exceto, em pequena escala, como importadores – tampouco este texto servirá esse objetivo. Além disso, se algum setor industrial sair beneficiado com este sistema, esse é o de fabricantes de produtos genéricos. Ora, parece muito improvável que essas empresas, com ganhos muito limitados em

razão de restrições políticas sobre os preços dos medicamentos nos países exportadores (vejam-se os exemplos do Canadá e da União Europeia), de um lado, e, de outro, constrangidos pelo baixo poder aquisitivo dos países importadores, nomeadamente os PMDRs, se interessem em transferir a sua tecnologia para criar concorrência nestes últimos países.

7. O Conselho para TRIPS deverá rever anualmente o funcionamento do sistema com vista a assegurar a sua operação efetiva e deverá relatar anualmente a sua operação ao Conselho Geral.

APÊNDICE DO ANEXO AO ACORDO TRIPS

Verificação das Capacidades de Fabricação no Setor Farmacêutico

Os países de menor desenvolvimento relativo Membros são considerados como tendo capacidades insuficientes ou não tendo capacidades no setor farmacêutico.

Para outros Membros importadores elegíveis, as capacidades insuficientes ou a falta de capacidades podem ser demonstradas das seguintes maneiras:

(i) o Membro em questão demonstrou que não tem capacidade de fabricação no setor farmacêutico;

ou

(ii) quando o Membro tem alguma capacidade de fabricação neste setor, ele analisou esta capacidade e determinou que, excluindo qualquer capacidade de propriedade de ou controlada pelo titular da patente, ela é

presentemente insuficiente para os fins do atendimento das suas necessidades. Quando for demonstrado que essa capacidade se tornou suficiente para atender as necessidades do Membro, o sistema não será mais aplicável.

Artigo 32

Nulidade/Caducidade

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

32.1. O aspecto mais importante do Artigo 32 não está no que o dispositivo diz, mas sim naquilo que não diz. Efetivamente, a ausência de uma lista de situações em que as patentes podem ser anuladas ou caducadas deixa em aberto a possibilidade de debates infundáveis.

32.2. Não se deve prestar muita atenção à terminologia utilizada neste dispositivo para identificar atos pelos quais terminam os direitos do titular antes de expirado o período normal de vigência da patente. A razão é que falta rigor a essa terminologia. A versão brasileira do Acordo TRIPS empregou o verbo *anular* para traduzir as palavras *to revoke*, *révocation* e *revocación* nos originais inglês, francês e espanhol, respectivamente. Para o direito administrativo brasileiro, o ato de revogar é o cancelamento de um ato administrativo por razão de conveniência pública. O tradutor brasileiro fez bem em não traduzir *to revoke* literalmente, mas provavelmente o verbo *anular* não é o mais correto, pois os redatores do Acordo não queriam especificamente referir-se à possível invalidação da patente por falta de um ou mais das condições obrigatórias de patenteabilidade. Já a noção de *caducidade*

(*forfeiture, déchéance e caducidad*, nas três versões originais) está

geralmente mais ligada ao cancelamento da patente por razão de descumprimento de um dever por parte do titular, nomeadamente por falta de pagamento de anuidades (Artigo 5 *bis*(2) da Convenção de Paris) ou por prática de abuso (se a concessão de uma licença compulsória não for suficiente para prevenir os efeitos anticompetitivos) (Artigo 5(A)(3)).

No entanto, a própria Convenção de Paris, neste último dispositivo, utiliza as duas palavras como sinônimas (“Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente [...].”).

Muito possivelmente o que os redatores do Acordo queriam, ao empregarem aquelas duas palavras como alternativas, era abranger todos os atos que possam levar ao término da vigência de uma patente antes do fim da sua duração normal, quer se trate de anulação, caducidade ou revogação.¹³⁶⁷ Por razões de ordem prática, nos comentários que se

¹³⁶⁷ A histórias das negociações do Acordo não ajuda a esclarecer o significado específico das palavras – provavelmente porque a intenção era exatamente a de seguem empregarei o vocábulo “cancelar” para me referir aos vários modos de pôr um fim à vigência da patente antes da expiração de sua duração normal.¹³⁶⁸

32.3. Como seria de se esperar, os motivos pelos quais os governos podem decretar o cancelamento de patentes já foram objeto de discordância no Conselho para TRIPS. Na reunião do Conselho de 22 a 25 de julho de 1996, os Estados Unidos reagiram a uma nota submetida pela Índia ao Comitê da OMC sobre Comércio e Meio-Ambiente. Nessa nota, a Índia sugeria que, posto que o Acordo TRIPS não limitava os

motivos pelos quais os governos poderiam revogar as patentes, estas poderiam ser canceladas quando fossem consideradas inconvenientes ao interesse público.¹³⁶⁹ Os Estados Unidos manifestaram a sua discordância nos seguintes termos:

não lhes atribuir um significado específico. Ver MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990.

¹³⁶⁸ A rigor, a anulação da patente pode ocorrer depois do término da sua vigência. Isto porque a anulação produz efeitos *ex tunc*, isto é, desde o momento em que a patente foi concedida. Para o terceiro que impugna a validade da patente por falta de uma das condições de patenteabilidade, a anulação pode beneficiá-lo com retroatividade – se era um potencial infrator, livra-se de pagar danos a partir do começo da infração; se era um licenciado, pode ter direito ao reembolso da remuneração ou de parte da remuneração que pagou ao licenciante.

¹³⁶⁹ “Num caso extremo, quando nem o licenciamento compulsório nem a redução da duração da proteção forem viáveis, os membros podem ter que revogar ou cancelar patentes já concedidas de modo a permitir a fabricação e o uso livres daquelas tecnologias essenciais para salvaguardar ou melhorar o meio-ambiente, pelo menos nas três situações [mencionadas].” *Cluster on Market Access, Item 8: The Relationship of the TRIPS Agreement to the Development, Access and Transfer of Environmentally-Sound Technologies and Products (EST&PS)*, WT/CTE/W/66, de 29 de setembro de 1997, parágrafo 15. As três situações a que a delegação da Índia se referia são:

“(a) quando TPAA [Tecnologias e Produtos Ambientalmente Adequados] proprietários forem obrigatoriamente incluídos por um AMA [Acordo Multilateral Ambiental];

(b) quando TPAAs proprietários estiverem relacionados com normas ambientais nacionais ou medidas afetando as importações para um país tendo essas normas, especialmente importações de países em desenvolvimento; e

(c) quando TPAAs proprietários estiverem relacionados com normas ambientais multilateralmente acordadas ou medidas afetando as importações para um país tendo essas normas, especialmente importações de países em desenvolvimento, mesmo se elas forem de natureza voluntária.”

Id. parágrafo 4. Sobre a relação entre patentes e normas técnicas, ver *supra* os parágrafos 31.20-21.

“De acordo com o Artigo 27, os Membros da OMC deviam conceder patentes para aquelas invenções que fossem novas, envolvessem um passo inventivo e fossem suscetíveis de aplicação industrial. O Artigo 29 exigia como condição para a concessão de uma patente que o requerente divulgasse a invenção de maneira a permitir às pessoas com habilitação normal a praticar a invenção. O Artigo 33 dispunha que uma patente que fosse concedida por um Membro não devia durar menos do que 20 anos desde a data de depósito mais antiga reivindicada na patente. Havia disposições no Artigo 27 que autorizavam os

Membros

da

OMC

a

excluir

certas

invenções

da

patenteabilidade. Estas disposições, no entanto, não previam a revogação da patente que tinha sido concedida para essas invenções para as quais o Membro da OMC tinha disponibilizado a proteção. Como resultado, as patentes não podiam ser revogadas pelos Membros exceto por motivos que teriam justificado o indeferimento da concessão da patente para o pedido em questão.”¹³⁷⁰

32.7. Esta declaração contou com o apoio da Austrália e do Canadá. A pedido da Índia, do Brasil e do Paraguai, os Estados Unidos colocaram o seu ponto de vista numa nota que a Secretaria da OMC distribuiu pelos Membros.¹³⁷¹ O argumento essencial dos EUA era que o Artigo 32 não dispõe sobre o cancelamento de patentes e que o seu silêncio a esse respeito não pode ser visto como uma permissão geral para os Membros da OMC determinarem os motivos que bem entenderem para cancelá-las. “O efeito [dos Artigos 27, 29 e 33] é claro: o único fundamento pelo qual um Membro da OMC pode cancelar uma patente são os motivos sobre os quais um Membro poderia justificadamente negar a [concessão de] patente original para o pedido.”

32.8. Na reunião seguinte do Conselho para TRIPS o tema foi levantado de novo e a Índia respondeu aos Estados Unidos:

“[A] delegação [da Índia] continuava mantendo a opinião de

que o Artigo 32 tratava diretamente do tema da anulação e da caducidade e que os Membros, à luz desse Artigo, tinham direito a decidir os motivos da anulação sujeitos aos limites prescritos pelo Artigo 5º da Convenção de Paris.”¹³⁷²

¹³⁷⁰ Ver IP/C/M/8, de 14 de agosto de 1996, parágrafo 73.

¹³⁷¹ Ver IP/C/W/32, de 6 de agosto de 1996.

¹³⁷² Ver IP/C/M/9, de 30 de outubro de 1996, parágrafo 47.

32.9. A Índia ficou isolada em sua posição.¹³⁷³ Já os Estados Unidos receberam apoio da Suíça, da Noruega, do Canadá, das Comunidades Europeias, da Nova Zelândia e da Austrália. A Hungria, exprimindo o seu apoio à posição dos EUA, afirmou que “também atribuía grande importância às condições transparentes e justificadas da revogação das patentes.”¹³⁷⁴

32.10. A delegação da Hungria estava correta ao afirmar que a transparência e a segurança jurídica são essenciais para um Acordo que trata da proteção de direitos de propriedade intelectual. Na realidade, a ausência no Acordo TRIPS de disposições semelhantes às do Capítulo VII da Convenção UPOV de 1991 (relativas à anulação e ao cancelamento dos direitos de obtentor) é uma lacuna grave.¹³⁷⁵ Mas o ¹³⁷³ A lei de patentes da Índia prevê o cancelamento de patentes por razões de interesse público (portanto, trata-se de uma revogação em sentido técnico). O Artigo 66 da Lei de Patentes de 1970, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 1995, diz:

“Quando o Governo Central entender que uma patente ou o modo pelo qual ela é utilizada é prejudicial ao Estado ou prejudicial de maneira

geral ao público, pode, depois de dar ao titular da patente uma oportunidade de ser ouvido, fazer uma declaração para esse efeito na Gazeta Oficial e a partir [da publicação dessa declaração] a patente será considerada revogada.”

Este texto foi mantido nas revisões posteriores da lei de patentes da Índia (em 1999, 2002 e 2005). A mesma possibilidade de anulação de uma patente por razões de interesse público se encontra na lei de patentes da China, alterada em 27 de dezembro de 2008, art. 45 (sobre a anulabilidade de patentes por falta de cumprimento das condições legais) combinado com o §1º do art. 5º (“Os direitos de patente não serão concedidos para invenções-criações que violem a lei ou a ética social, ou prejudiquem o interesse público.”).

1374 Ver IP/C/M/9, de 30 de outubro de 1996, parágrafo 52.

1375 O Capítulo VII contém dois Artigos que tratam deste tema:

“Artigo 21 – Nulidade do Direito de Obtentor

(1) [Razões de Nulidade] Cada Parte Contratante declarará o direito de obtentor por ela concedido nula e sem efeitos quando for determinado

(i) que as condições fixadas no Artigo 6º e no Artigo 7º não foram atendidas no momento da concessão do direito de obtentor,

(ii) que, quando a concessão do direito de obtentor foi essencialmente baseada em informação e documentos fornecidos pelo obtentor, as condições estabelecidas no Artigo 8º ou no Artigo 9º não foram atendidas no momento da concessão do direito de obtentor, ou

argumento a favor de limites aos motivos para o cancelamento de patentes não está nos Artigos 27, 29 ou 33, e sim no parágrafo 4º do Preâmbulo em combinação com o disposto no Artigo 28.1. Os direitos de patente são direitos de propriedade provada, e o Acordo TRIPS estabelece um regime que protege esses direitos contra o confisco. Quando os governos encontrarem razões de interesse público que impõem exceções a esses direitos que geram um conflito com a exploração normal das patentes, essas exceções podem ser estabelecidas de modo a atender o interesse público e ainda assim compensar adequadamente os titulares. Segundo as normas constitucionais dos Membros, quando essa solução for necessária, as patentes em questão podem ser expropriadas, mediante o pagamento de uma justa compensação. Na ausência de um abuso gravíssimo, como se verá a seguir, os governos não podem simplesmente cancelar patentes, eliminando assim direitos de propriedade privada. Qualquer outra interpretação do Artigo 32 negaria o espírito geral que preside as disposições do Acordo TRIPS sobre patentes e prejudicaria ou anularia (iii) que o direito de obtentor foi concedido a uma pessoa que não tinha direito a ele, a menos que seja transferido à pessoa que tem direito.

(2) [Exclusão de outras razões] O direito de obtentor não será declarado nulo e sem efeito por razões que não as referidas no parágrafo 1º.

“Artigo 22 – Cancelamento do Direito de Obtentor

(1) [Razões para Cancelamento]

(a) Cada Parte Contratante pode cancelar o direito de obtentor por ela concedido se ficar estabelecido que as condições fixadas no Artigo 8o ou no Artigo 9o já não são atendidas.

(b) Além disso, cada Parte Contratante pode cancelar o direito de obtentor concedido por ela se, após ser solicitado a fazê-lo e dentro de um período determinado,

(i) o obtentor não fornecer à autoridade informação, documentos ou material julgados necessários para verificar a manutenção da variedade,

(ii) o obtentor não pagar as taxas impostas para manter o seu direito em vigência, ou

(iii) o obtentor não propuser, quando a denominação da variedade for cancelada após a concessão do direito, outra denominação adequada.

(2) [Exclusão de outras razões] O direito de obtentor não será declarado nulo e sem efeito por razões que não as referidas no parágrafo 1o.

(2) [Exclusão de outras razões] O direito de obtentor não será cancelado por razões que não as referidas no parágrafo 1o.”

os benefícios que os Membros da OMC legitimamente podem esperar da sua implementação.1376

32.11. A conclusão é que, ainda que o Acordo TRIPS não identifique expressamente os motivos para o cancelamento de patentes, estes motivos estão implicitamente limitados aos seguintes casos:

- caducidade pelos motivos admitidos pela Convenção de Paris

(e incorporados ao Acordo TRIPS pelo Artigo 2.1), nomeadamente a insuficiência das licenças compulsórias para evitar abusos e a falta de pagamento oportuno das taxas de manutenção;

- anulação pelos motivos expressos no Artigo 27.1 (inexistência de invenção, ou descumprimento de uma ou mais das condições de patenteabilidade);
- anulação pelo motivo do descumprimento da condição formal da descrição, tal como dispõe o Artigo 29.1;
- anulação pelo motivo da falta propositada de submeter informações sobre o resultados dos exames em outros países, quando solicitado ou imposto pela lei, tal como permite o Artigo 29.2; e
- anulação pelo fato de a invenção incidir numa das exclusões de patenteabilidade da lei nacional, conforme admitem os parágrafos 2º e 3º do Artigo 27.

Alem dísso, como se verá a seguir, quando os direitos de patente são utilizados de forma abusiva e anticompetitiva, e não existe remédio alternativo e menos restritivo para eliminar ou corrigir os efeitos anticompetitivos, os governos podem decretar a caducidade da patente.

32.12. Fora estes motivos, a única possibilidade que resta aos Membros da OMC para cancelar patentes é o caso da proteção de seus interesses essenciais de segurança, nos termos do Artigo 73.

32.13. Resulta do Artigo 32 que não basta para um Membro dar aos requerentes a possibilidade de recorrer administrativamente de uma decisão de cancelar uma patente, por qualquer motivo que seja, e independentemente de o recurso poder ser apresentado a uma autoridade

diferente e de nível superior. A revisão da decisão deverá ser feita por um órgão judicial.

32.14. Os comentários anteriores podem esclarecer até certo ponto o alcance e o significado do Artigo 32, mas se considerarmos as

1376 Isto não impede que os Membros, quando o Acordo assim permite, imponham restrições ao uso dos ativos protegidos pela propriedade intelectual – e, de certa forma, afetando o valor econômico dos direitos sobre esses ativos. É o caso, por exemplo, como se descreveu acima, da possibilidade que o Artigo 20 dá aos Membros de sobrecarregarem a utilização de marcas quando eles entenderem justificável.

disposições dos Artigos 31(k) e 21 do Acordo TRIPS, e do Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris, uma questão essencial fica ainda por responder: até que ponto é que os Membros da OMC podem cancelar uma patente cujos direitos tenham sido exercidos de forma anticompetitiva? Será que o Membro é obrigado, antes de cancelar a patente, a conceder uma licença compulsória a eventuais interessados? Já falei brevemente sobre esta questão quando comentei a alínea (k) do Artigo 31, mas vale agora uma leitura um pouco mais demorada desse dispositivo em combinação com o Artigo 32.

32.15. A Austrália, durante as negociações, defendeu que, efetivamente, uma patente não poderia ser cancelada por razões de abuso a menos que fosse antes concedida uma licença compulsória:

“As licenças compulsórias deveriam ser aplicáveis para remediar práticas anticompetitivas conforme determinado em julgamento. [...] A caducidade de uma patente por motivos de

falta de exploração ou de exploração insuficiente deveria

ocorrer apenas se a concessão da licença não voluntária não

tivesse evitado a conduta anticompetitiva.”¹³⁷⁷

32.16. Esta proposta supõe que a falta de uso foi acompanhada de alguma outra circunstância que a tornou anticompetitiva – como, por exemplo, uma recusa pelo titular em licenciar a patente de importância especial para o estabelecimento de uma indústria. Como se viu acima, esta é a forma de conciliar a simples falta de exploração com o direito da concorrência (ideia que vem desde a introdução do Artigo 5(A)(2) da Convenção de Paris, em 1925, na Conferência da Haia). A delegação de Hong Kong tentou estabelecer esse vínculo:

“[...] [O] representante de Hong Kong disse que poderia haver circunstâncias em que a falta ou insuficiência de exploração constituía uma prática anticompetitiva como, por exemplo, quando o titular decide não atender a demanda de seu produto de modo a manter um preço elevado.”¹³⁷⁸

32.17. Segundo a mesma linha de raciocínio, o Japão propôs um tratamento menos ambicioso à associação das normas sobre o direito de patentes com as regras do direito da concorrência:

“[...] [O] representante do Japão disse que a noção de práticas anticompetitivas era demasiadamente vaga e ambiciosa para ser usada no contexto do Acordo TRIPS. A sua delegação preferia especificar mais claramente motivos para a concessão e não

¹³⁷⁷ Ver *Communication from Australia*, MTN.GNG/NG11/W/35, de 10 de julho de 1989, pp. 3-4.

1378 Ver MTN.GNG/NG11/17, de janeiro de 23, 1990, parágrafo 37.

punha de lado que alguns desses [motivos] propostos poderiam incidir na categoria de práticas anticompetitivas em certas jurisdições. Ele também observou que não explorar ou explorar de modo insuficiente não era necessariamente anticompetitivo.”¹³⁷⁹

32.18. A Índia também parece ter proposto que as licenças compulsórias deveriam ser preferidas enquanto mecanismo de repressão de infrações da lei da concorrência pelos titulares de patentes:

“O licenciamento compulsório deveria ser claramente reconhecido como o mecanismo para evitar o abuso pelo titular de uma patente dos seus direitos de monopólio.”¹³⁸⁰

32.19. A Suíça, ainda que não tenha mencionado as práticas anticompetitivas na sua proposta de um Acordo TRIPS, sugeriu um critério mais estrito, no sentido de que não aceitaria a ideia do cancelamento da patente por outros motivos que não o da invalidade do título:

“Dadas as possibilidades de licenças compulsórias, não haverá revogação da patente, exceto por invalidade.”¹³⁸¹

32.20. Já vimos que o Artigo 5(A)(3) da Convenção de Paris parece

dizer que não é possível cancelar a patente pelo motivo do abuso dos direitos, a não ser nos casos em que a concessão de licenças compulsórias for insuficiente para evitar os mencionados abusos. Mas em alguns casos a conduta chocantemente abusiva dos titulares de patentes pode tentar as autoridades de concorrência e os tribunais a cancelar os títulos, cortando assim o mal pela raiz. Foi isto que se passou, como se viu, no caso *Vitamin Technologists*. No entanto, o texto do Artigo 5(A) da Convenção de Paris é inequívoco: antes de se decretar a caducidade, há que considerar a possibilidade de conceder licenças compulsórias. No entanto, este dispositivo não impede que as autoridades determinem que, diante das circunstâncias do caso concreto, não vale a pena conceder a licença compulsória – no caso, por exemplo, em que os direitos de patentes tenham sido utilizados para alavancar uma posição dominante que já existia e a transformaram em monopólio. Este seria um exemplo em que licenças compulsórias seriam incapazes de desfazer a situação criada. Outra solução bastante extrema é a concessão de licenças com

1379 *Id.*, parágrafo 39.

1380 Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication by India*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, parágrafo 13.

1381 Ver *Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs and Trade on the Protection of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from Switzerland*, MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, Artigo 233(6).

remuneração zero. E por ser bastante extrema, também deverá ser usada com parcimônia, pois, na prática, no diz que respeito à impossibilidade

de exercer os direitos da patente contra o concessionário da licença, equivale a um cancelamento da patente – enquanto a concessão durar. A ideia de punir certos abusos com a perda dos direitos encontra apoio na *fruits doctrine*, criada pela jurisprudência norte-americana, e assim enunciada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos, no já mencionado acórdão *Crescent Amusement*:¹³⁸²

“O padrão da conduta anterior não é facilmente apagado.

Quando a propensão para a conduta ilegal foi manifesta, como aqui, a ordem [judicial] deveria atuar como dissuasão efetiva contra a repetição da conduta ilegal e ainda assim não se erguer como uma barreira contra o crescimento saudável sobre uma base competitiva. Aqueles que violam a Lei [Sherman] não podem colher os frutos da sua violação e evitar o desmanche do seu projeto ilegal com o argumento de dificuldades ou de inconveniência. Este princípio é aqui apropriado para justificar o desinvestimento [isto é, a supressão da propriedade] de todo o interesse em algumas de suas afiliadas posto que a sua aquisição foi parte dos frutos da conspiração.”¹³⁸³

¹³⁸² *United States v. Crescent Amusement Co.*, 323 U.S. 173 (1944).

¹³⁸³ *Id.* p. 189.

Artigo 33

Vigência

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.⁸

8 Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de

concessão original podem dispor que o termo de proteção será contado

a partir da data do depósito no sistema de concessão original.

33.1. É comum dizer-se que os direitos decorrentes das patentes são naturalmente limitados no tempo para que, após os respectivos titulares haverem extraído os benefícios que legitimamente poderiam esperar, as invenções possam ser utilizadas por todos. Como muitas opiniões geralmente formuladas sobre as patentes, também esta está completamente equivocada. Esse tipo de correlação nunca foi estabelecido em lei alguma. Historicamente, encontram-se mesmo patentes de duração indefinida – cujos efeitos se esgotaram com a morte dos inventores. As patentes de hoje ao fim de 20 anos – e, em muitos casos, antes disso – cobrem invenções que ninguém quer utilizar. A realidade é que os direitos conferidos pelas patentes têm duração limitada no tempo porque os seus objetos, tal como os objetos de todos os direitos de propriedade, têm vida limitada. Afinal, todos os direitos de propriedade são de duração limitada. A noção de direitos de propriedade perpétuos é errada. Esses direitos não existem. Os direitos de propriedade duram o mesmo que os respectivos objetos. Os direitos de propriedade sobre uma flor são menos duradouros do que os direitos de propriedade sobre uma árvore. E os direitos de propriedade sobre uma árvore são menos duradouros do que os direitos sobre a terra – a qual, por sua vez, desaparece (e, juntamente com ela, os direitos que dela decorrem) quando fenômenos naturais, como a erosão e as inundações, a destroem. A tecnologia também se deteriora pela obsolescência tecnológica. Mas, ao contrário dos direitos sobre a terra e sobre os outros

bens corpóreos, os direitos sobre as invenções necessitam de ter sua duração predeterminada em lei porque a sua deterioração não é física. A duração de uma patente corresponde ao período médio de vida que a sociedade atribui à tecnologia que dela é objeto. Este período varia de acordo com cada campo específico. Na indústria siderúrgica, por exemplo, a tecnologia muda mais devagar do que no setor das comunicações, dado o maior peso dos respectivos custos fixos. No setor farmacêutico, as invenções mantêm a sua utilidade técnica e econômica por muito mais tempo, pois muitas delas têm natureza incremental e cumulativa. Mas, por razões de ordem prática, as leis de patentes seguem um critério de fixação de um período médio para todas as invenções, em vez de estabelecer durações diferentes para cada ramo da tecnologia. Em outras palavras, teoricamente a duração das patentes corresponde aos ciclos daquilo que Schumpeter chamou de “destruição criativa.” Por um lado, as patentes são motores de destruição criativa, na medida em que incentivam a criação de invenções alternativas que tendem a superar e substituir as invenções anteriores, tornando-as obsoletas.¹³⁸⁴ Mas, por outro lado, o ritmo médio dessa substituição de tecnologias velhas pelas novas determina a duração média das patentes. Ou, pelo menos, deveria determinar.

33.2. De fato deve-se reconhecer que há uma enorme dose de arbitrariedade na determinação do período de duração da patentes. O que explica o período de 20 anos, contados da data do depósito, tal como adotado pelo Acordo TRIPS? Porque é que esse período é mais adequado do que o período de 17 anos a partir da concessão que

prevalencia nos Estados Unidos ou que o período de 15 anos a contar do depósito que muitos países em desenvolvimento haviam adotado? É difícil estabelecer um período médio para a sobrevivência dos avanços técnicos, considerando que nalguns setores o ritmo da evolução é muito rápido, e os avanços cumulativos não são tão importantes quanto as invenções destrutivas. Não existe explicação objetiva para o período de proteção de 20 anos adotado pelo Acordo TRIPS, a não ser o interesse de alguns setores industriais nos quais a tecnologia sobrevive mais tempo no mercado.

33.3. Já se levantou, com relação aos períodos de proteção das patentes, o tema da “proteção excessiva.” As invenções com uma curta sobrevivência tecnológica seriam excessivamente protegidas por períodos de exclusividade de 20 anos. Invenções, em outros setores, como a indústria farmacêutica, poderiam estar insuficientemente protegidas. A solução estaria, então, em atribuir diferentes períodos de proteção, de acordo com o campo tecnológico específico. Mas isto iria gerar enormes problemas de discriminação, porque cada Membro da OMC naturalmente cederia à tentação de atribuir períodos de proteção em conformidade com considerações de política nacional, como ocorria antes do Acordo TRIPS.¹³⁸⁵ Para trazer este cenário um pouco mais longe, poder-se-ia imaginar um sistema pelo qual os períodos de

¹³⁸⁴ Ver, *supra*, parágrafo 8.28.

¹³⁸⁵ Casos extremos eram a Índia, que atribuía proteção por 5 anos para as patentes de processos farmacêuticos e a Costa Rica, que dava patentes por um ano para as invenções de produtos farmacêuticos.

proteção estariam vinculados à Classificação Internacional de Patentes: com base na classificação específica de cada pedido de patente, os examinadores atribuiriam a cada pedido não só a carta-patente, mas também a sua respectiva duração. Mas o mecanismo mais efetivo, e que melhor corresponderia à lógica da destruição criativa, seria atribuir períodos de proteção específicos e individuais, de acordo com a recepção (naturalmente prospectiva) da invenção pelo mercado. Esta era a prática das protopatentes concedidas em Veneza e outros países europeus a partir do século XIV. Cada patente teria a sua própria duração – muitas, como disse acima, seria de duração perpétua.¹³⁸⁶ Mas, se seguida hoje, esta regra geraria enorme incerteza e daria origem a intensa litigância. Desde que o sistema de patentes se começou a modernizar na fase de evolução da economia ocidental para a Revolução Industrial, optou-se por termos predeterminados e iguais para todos os setores técnicos (com alguma discrepância quanto aos modelos de utilidade – mas estes não são tema do Acordo TRIPS). No Acordo, a aplicação de uma duração igual para todos os setores tem a ver com o receio de tratamento discriminatório pelas autoridades nacionais, se lhes fosse dada a possibilidade de aplicar a regra *one size does not fit all* (um tamanho não serve para todos). Por outro lado, para aqueles preocupados com os efeitos da obsolescência programada sobre o meio-ambiente, quanto mais longa for a duração das patentes, menos tentados se sentem os inventores a substituir as invenções rapidamente.

33.4. Mas, na realidade, já existe um meio de estabelecer uma correspondência entre a duração das patentes e a sua utilidade técnica e

econômica. Trata-se das taxas de manutenção progressivas. À medida que o tempo passa e as invenções patenteadas perdem valor econômico, os titulares de patentes param de pagar as taxas de manutenção porque estas se tornam muito onerosas com relação aos ganhos que extraem da sua exploração, e assim deixam as patentes caducar. Portanto, as taxas de manutenção são uma resposta simples baseada na realidade do mercado, sem necessidade de fórmulas complexas e de difícil implementação.¹³⁸⁷

1386 A Lei de patentes de Veneza, de 1474, previa uma proteção de dez anos. Mas o Senado – o mesmo órgão que editou a lei e que, portanto, podia modificá-la quando bem entendesse – raramente seguiu essa regra. Ver Pires de Carvalho, A ESTRUTURA, *supra* nota 394, pp. 205-206.

1387 Um autor sugeriu que a duração das patentes deveria corresponder ao nível de desenvolvimento econômico dos países concedentes. Ver Esteban Donoso Crespo, CORRECTIVO A LA PROTECCIÓN MUNDIAL DE LAS INVENCIONES (Imprenta Visión, Quito, 2013). Além da inconveniência de exigir uma alteração do Artigo 33 do Acordo TRIPS (o que hoje parece fora de questão), a proposta é impraticável, pois, por um lado, não existe critério objetivo de proporcionalidade

33.5.

Os limites de duração das patentes levantam questões relativas à produção de efeitos dos direitos exclusivos para além desses limites. Com efeito, apesar da predeterminação desses limites, a possibilidade de proibir terceiros de produzir e usar o produto patentado pode gerar, na prática, um interregno entre a data em que a patente formalmente deixa de existir e o momento em que os terceiros podem colocar o produto

patenteado no mercado. O Grupo Especial na controvérsia *Canada* –

Patent Protection of Pharmaceutical Products 1388 admitiu que as

patentes podem realmente produzir efeitos após o término da sua

vigência.¹³⁸⁹ Como expliquei acima, as Comunidades Europeia

entre a duração das patentes e o nível de desenvolvimento (e não seria possível

atribuir um período único para os países em desenvolvimento, pois os níveis de

desenvolvimento variam muito entre eles), e, em segundo lugar, prejudicaria não

só os inventores estrangeiros, mas também os nacionais, em razão do princípio

de tratamento nacional.

1388 *Canada* – *Patent Protection of Pharmaceutical Products*, *supra* nota 62.

1389 Este tema já foi objeto de análise em vários tribunais norte-americanos. Em

Joy Technologies, Inc. v. Flakt, Inc., No. 89-533-JJF, 1992 WL 188814, p. 1 (D.

Del. 29 May 1992), o autor era titular de uma patente cobrindo um processo para

remover dióxido de enxofre do gás que resulta da combustão de carburante

contendo enxofre, tal como carvão. *Id.* O autor pediu ao juiz que expedisse um

interdito proibitório permanente contra infração contributiva ou direta de modo

a evitar que o réu vendesse, construísse ou celebrasse qualquer contrato para a

venda ou construção de qualquer sistema de controle da poluição do ar que fosse

projetado para aplicar o processo patenteado. Um dos argumentos levantados

pela defesa foi que, se concedido, o interdito teria como efeito ampliar os direitos

de patente do autor por cinco anos para além do fim da patente – pois cinco anos

era o período que levava para construir uma fábrica onde o processo poderia ser

utilizado. *Id.* O tribunal concedeu a tutela solicitada, mas não elaborou sobre o

argumento da defesa. *Id.* p. 2. Em vez disso, o tribunal entendeu que, dada a

natureza contributiva da infração, se a tutela não fosse concedida, os direitos dos

titulares de patentes seriam inteiramente abrogados. Em *Biogen, Inc. v. Schering AG*, 954 F. Supp. 391 (D. Mass. 1996), a empresa Biogen tinha fabricado um medicamento baseado em beta interferon (chamado de Avonex), extraído de células do ovário de hamsters chineses. A Biogen foi processada sob a alegação de ter infringido uma patente da Schering. *Id.* p. 393. A Biogen, disse o tribunal, “tinha feito muito mais do que simples testes clínicos para apresentação à FDA [*Food and Drug Administration* – agência, nos Estados Unidos, equivalente à ANVISA, no Brasil] – tinha gasto 24 milhões de dólares para estocar e preparar para comercializar Avonex imediatamente após a aprovação da FDA, de modo a ter acesso imediato ao mercado lucrativo de medicamentos à base de beta interferon para combater a esclerose múltipla.” *Id.* pp. 396-97. O tribunal entendeu que estes atos conduziram a Biogen para fora do “porto seguro” da isenção legal (a exceção Bolar, que foi descrita nos comentários ao Artigo 30), fizeram dela um infrator em potencial e deram-lhe legitimidade para iniciar uma ação declaratória contra o titular da patente (buscando a anulação da patente). *Id.* queixaram-se de que dois dispositivos da lei de patentes do Canadá violavam o Acordo TRIPS. Uma delas permitia que terceiros comessem a produzir a invenção patenteada seis meses antes da expiração da patente, “visando a fabricação e a estocagem dos artigos destinados para venda depois da data em que o período da proteção da patente expira.”¹³⁹⁰ O Canadá argumentou, em defesa deste dispositivo (que criava a exceção de estocagem, condenada pelo Grupo Especial), que se os concorrentes do titular da patente não fossem autorizados a começar a fabricar e a estocar os artigos patenteados antes do término da patente, o titular acabaria por ganhar um período adicional de

exclusividade equivalente ao tempo que os concorrentes demorassem para começar a fabricar e a comercializar após o fim da patente. O Grupo Especial disse

“[E]m termos práticos, deve-se reconhecer que o exercício do direito de excluir a fabricação e o uso durante a vigência da patente dará necessariamente a todos os titulares de patentes, para todos os produtos, um período *curto* de exclusividade de mercado depois de a patente expirar.”¹³⁹¹ (ênfase acrescentada)

O Grupo Especial acrescentou:

“Alguns dos direitos básicos concedidos aos titulares de patentes, e rotineiramente exercidos por todos os titulares de patentes, tipicamente produzirão um certo período de exclusividade de mercado depois da expiração da patente. Por exemplo, o direito de impedir a fabricação do produto patenteado durante a vigência da patente muitas vezes impede os concorrentes de obter um estoque necessário para entrar no mercado imediatamente após o término de uma patente. Não há nada de anormal nesse *mais ou menos breve* período de exclusividade de mercado após a patente ter expirado.”¹³⁹² (ênfase acrescentada)

p. 397. O mesmo entendimento foi adotado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em *Generics BV v. Smith Kline & French Labs Ltd.*, Caso C-316/95, 1997 E.C.R. I-3929, [1997] 7 C.M.L.R. 1 (1997), ao confirmar uma tutela proibitória concedida por um tribunal holandês que impunha o respeito aos direitos para além do fim da patente. O fundamento foi que o término da patente

não podia eliminar ou reduzir os efeitos dos atos praticados enquanto aquela patente ainda estava em vigor. O contrário levaria a eliminar ou reduzir os próprios direitos.

1390 Ver comentários ao Artigo 30, *supra*.

1391 *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products, supra* nota 62, parágrafo 7.35.

1392 *Id.* parágrafo 7.56.

33.6. Não se sabe ao certo o que o Grupo Especial queria dizer com a referência ao período “curto” ou “mais ou menos breve,” pois nada no Relatório indica como é que o Grupo Especial pensava que os efeitos da patente poderiam ser limitados no tempo. Parece que o Grupo Especial não se sentiu à vontade com sua própria conclusão de que os efeitos da patente se podiam estender para além do seu término, e portanto quis assinalar que, se acaso os efeitos de prolongassem por um longo período, ele poderia ser levado a concluir de maneira diferente. Mas aqui trata-se de especulação.

33.7. A conclusão que pode ser extraída do Relatório do Grupo Especial é que o Artigo 33 efetivamente estabelece um período (mínimo) de proteção dos direitos, mas esses direitos podem produzir – de fato, não de direito – efeitos para além do período predeterminado. Em outras palavras, pode-se dizer que se pode saber exatamente quando os direitos de patente começam (ou na data do depósito, na data da publicação do pedido, ou na data da concessão – dependendo do que a lei nacional diz sobre quando o titular pode opor os seus direitos contra terceiros), mas ninguém sabe ao certo quando eles terminam.

33.8. O Brasil, como terceiro interveniente na controvérsia envolvendo a lei de patentes canadense, propôs ao Grupo Especial que os Membros da OMC podiam interpretar o período de proteção do Artigo 33 como um máximo, e portanto podiam tomar medidas durante o período de vigência da patente, para evitar que o titular conseguisse obter benefícios depois do término do período máximo. O Grupo Especial rejeitou este entendimento.

33.9. O fim do período de duração da patente tem impacto na capacidade do titular de cobrar royalties sobre a sua exploração por terceiros licenciados. No caso *Brulotte v. Thys Co.* (1964), o Supremo Tribunal dos Estados Unidos afirmou que

“Uma patente permite ao titular obter os royalties mais elevados que ele conseguir negociar com a alavanca desse monopólio.

Mas usar essa alavanca para projetar esses pagamentos de royalties para além da vida da patente é parecido com o esforço para ampliar o monopólio da patente mediante o casamento da venda ou do uso do artigo patenteado com a compra ou o uso de artigos não patenteados [citação omitida]. A exação de royalties para o uso de uma máquina após a expiração da patente é uma afirmação de poder de monopólio no período após a expiração, quando, como vimos, a patente caiu em domínio público. Nós partilhamos da opinião do Tribunal de Recursos em *Ar-Tik Systems, Inc. v. Dairy Queen, Inc.*, 302 F.2d 496, 510, segundo a qual, depois da expiração da última das patentes incorporadas nas máquinas, ‘a concessão do

monopólio da patente foi gasto’ e que uma tentativa de projetá-lo num outro período mediante a continuação do contrato de licença é inoponível.”1393/1394

O acórdão em *Brulotte* já foi criticado no sentido de que despoja o titular da patente, pelo menos em parte, do seu poder de negociação. Já se disse que, ao perder o direito de exigir o pagamento de royalties depois da expiração da patente, o titular perde a possibilidade de cobrar royalties menores por um período mais longo. Foi isto o que disse o Tribunal de Recursos para o Sétimo Circuito no acórdão *Scheiber v. Dolby Labs* (2002):

“A opinião da maioria do Supremo Tribunal entendeu que, ao extrair uma promessa para continuar a pagar royalties após o término da patente, o titular amplia a patente para além do período estabelecido na lei de patentes e, portanto, em violação da lei. Isso não é verdade. Depois que a patente termina, qualquer um pode [usar] o processo patenteado ou fabricar o produto sem ser culpado de infração da patente. A patente não pode ser mais usada para excluir alguém dessa fabricação. A expiração, portanto, cumpre o que era suposta de cumprir. Para um licenciado, de acordo com uma cláusula no contrato de licença, continuar pagando royalties após a expiração da patente não amplia a duração da patente em termos técnicos ou práticos, porque [...] se o licenciado concorda em continuar a pagar royalties depois da patente expirar, o valor dos royalties será menor. A duração da patente fixa o limite do titular da patente

de obter royalties; é um detalhe se ele os obtém num valor maior por um período mais curto ou num valor menor por um período mais longo.”¹³⁹⁵

Mas, na realidade, o Supremo Tribunal, em *Brulotte*, não negou a possibilidade de os royalties serem distribuídos por um período mais

¹³⁹³ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, 33 (1964). O Supremo Tribunal dos Estados Unidos confirmou esta decisão em *Kimble v. Marvel*, 576 U.S. __ (2015).

O Tribunal entendeu que se o autor (Kimble) da ação declaratória quisesse obrigar a Marvel a pagar-lhe royalties com base em vendas feitas após a expiração da patente, teria que obter uma alteração da lei pelo Congresso.

¹³⁹⁴ O Tribunal de Justiça da União Europeia seguiu um caminho diferente para resolver a mesma questão. Em *Kai Ottung v. Klee & Weilbach A/S and Thomas Schmidt A/S*, Case-320/87 (1989), o Tribunal decidiu que os royalties podem ser cobrados indefinidamente, incluindo após o término da patente, desde que o licenciado tenha liberdade para resilir o contrato, mediante aviso prévio.

¹³⁹⁵ [Scheiber v. Dolby Labs., Inc.](#), 293 F.3d 1014, 1017 (7o Cir. 2002), citado pelo Tribunal de Recursos para o Nono Circuito, em *Kimble v. Marvel*, 727 F.3d 856, pp. 28-29 (numeração da LexisNexis] (9o Cir. 2013).

longo, e eventualmente alongando-se por um período após a expiração, mas desde que esses royalties correspondam ao uso da invenção durante a vigência da patente. Em *Brulotte* o Tribunal reconheceu, no caso sob exame, que “Os pagamentos de royalties devidos pelo período após a expiração são, em seus termos, para uso durante esse período, e não são pagamentos diferidos pelo uso feito durante o período anterior à expiração.”¹³⁹⁶ Esta é uma distinção crucial porque implica que os titulares podem exigir o pagamento de royalties após a expiração, desde

que eles correspondam ao uso feito antes da expiração. Portanto, é possível alocar os royalties por um período mais longo, reduzindo assim os montantes de cada pagamento. A questão no acórdão *Kimble*, bem como nos outros casos citados nesse acórdão, era a vinculação de royalties relativos à patente a royalties relativos a matéria não patenteada. A jurisprudência admite que os royalties relativos a matéria licenciada não patenteada (por exemplo, coberta por segredos industriais) podem estender-se indefinidamente, enquanto o licenciado utilizar o objeto da licença. Portanto, o mesmo contrato de licença que envolve matéria patenteada e não patenteada pode estabelecer dois regimes de royalties distintos: pagamentos limitados no tempo para a matéria patenteada, e pagamentos ilimitados pelo uso da matéria não patenteada. No entanto, em *Kimble*, em razão de uma falha nas negociações e na redação do contrato entre as partes, não foi possível distinguir entre os dois tipos de royalties. Por isso, para poder obedecer à opinião do Supremo Tribunal em *Brulotte* (a qual é vinculante para os tribunais inferiores), o tribunal não pôde autorizar os pagamentos efetuados após a expiração da patente.

33.10. O Artigo 33 deve ser lido em conjunção com o Artigo 62.2: os procedimentos para a concessão de patentes não devem arrastar-se no tempo irrazoavelmente, de forma a reduzir significativamente os direitos dos titulares de patentes. É verdade que o tempo consumido no processamento dos pedidos de patente pode reduzir o tempo total da proteção, sobretudo naqueles países em que os direitos só são oponíveis a partir da concessão. Mas, como disse o Grupo Especial na controvérsia

Canada – Term of Patent Protection, 1397 os titulares não deveriam ser obrigados a usar manobras artificiais (tais como o abandono, a reinauguração do pedido, o não pagamento de taxas e atrasos nas respostas às exigências dos examinadores) para ampliar a vida da patente (neste caso, para vinte anos, conforma determina o Acordo TRIPS). Esse 1396 *Brulotte v. Thys Co.* , 379 U.S. 29, 31 (1964).

1397 *Canada – Term of Patent Protection*, Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados em 12 de outubro de 2000, WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000.

tipo de manobras artificiais é incompatível com as obrigações dos Membros (de assegurar uma duração de 20 anos), de acordo com os parágrafos 1º e 2º do Artigo 62.1398

33.11. As leis de alguns Membros da OMC preveem a possibilidade de períodos estendidos de proteção como forma de compensação. Esses períodos adicionais podem compensar um atraso não razoável no exame e na concessão de patentes, desde que não tenha sido o requerente a dar-lhe causa. Podem compensar também um atraso não justificado na concessão de aprovação de comercialização de produtos sujeitos a regulamentação. Esses atrasos podem ser considerados, em geral, não razoáveis a partir de 3 anos contados da solicitação do exame ou de 5 anos contados da data do depósito. No Brasil, considera-se atraso não razoável aquele que ultrapassa 10 anos da data do depósito (Lei no. 9.279/96, parágrafo único do art. 40) – um período enorme, e que desestimula a utilização do sistema de patentes pelas pequenas e médias empresas, as quais, sendo depositantes de muito poucos pedidos, não se

podem dar ao luxo de esperar tanto tempo pela segurança jurídica das patentes. De qualquer modo, a extensão dos períodos de duração das patentes como compensação pelos atrasos na concessão das patentes ou, nos caso das patentes de produtos farmacêuticos ou de agroquímicos, pelos atrasos na obtenção da autorização de comercialização, deve ser utilizada com cuidado pelos Membros da OMC. De um lado, existe o natural interesse em garantir ao titular o exercício efetivo, pelo período assegurado em lei, de seus direitos exclusivos. É neste sentido, como se verá, que dispõe o Artigo 62.4, que comentarei mais adiante. Mas, por outro, a compensação impõe um ônus sobre toda a sociedade por causa de um erro ou da negligência das agências governamentais em questão. É mais fácil – e mais efetivo – organizar o trabalho das agências nacionais de patentes e de vigilância e registro sanitários de forma a que exerçam suas atividades de modo mais expedito.

33.12. Os titulares de patentes podem sentir-se tentados a recorrer a estratégias de negócios para ampliar os seus direitos exclusivos para além da data do término das patentes. Já vimos uma dessas estratégias: usando de poder de negociação, obrigar os licenciados a continuar pagando royalties após a extinção da patente (pelo uso feito após essa data). Um segundo mecanismo é o chamado *pay-for-delay* (pagar para atrasar). De acordo com este mecanismo – normalmente, mas não necessariamente, utilizado no curso de ações judiciais (de infração ou declaratórias de nulidade da patente) – se a patente está perto de expirar, e o titular é informado de que algum concorrente está se preparando para começar a fabricar e a comercializar o produto, aquele propõe a este que

1398 *Id.* parágrafo 6.115. Ver comentários ao Artigo 70.2 *infra*.

interrompa esses preparativos em troca de um pagamento.¹³⁹⁹ As duas práticas

são

entendidas

pela

jurisprudência

como

sendo

anticompetitivas, mas em geral aplica-se-lhes o chamado critério da

regra da razão, isto é, antes de condená-las examinam-se as

circunstâncias e os efeitos de cada situação.¹⁴⁰⁰

33.13. A referência na nota 8 do Acordo TRIPS aos períodos de duração

de patentes concedidas nos Membros da OMC que não têm um sistema

de concessão original – isto é, que se limitam a re-registrar patentes

concedidas em outros países – deixa claro, de forma indireta, que os

institutos de patente não são obrigados a fazer um exame substantivo dos

pedidos de patente. Na verdade, os Membros nem sequer estão obrigados

a ter agências nacionais de patentes. A sua obrigação é apenas

“estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma

repartição central para informar o público sobre as patentes de invenção”

bem como “publicar um boletim periódico oficial” (Artigo 12 da

Convenção de Paris). Mas o fato de os Membros poderem adotar um

sistema de patentes que não faz concessões originais, isto é, que se limita

a re-registrar patentes concedidas no exterior, não alivia a sua obrigação

de impor o cumprimento das condições de patenteabilidade dos Artigos

1399 Um mecanismo similar, mas não idêntico, é o chamado sistema de *reversed payments*. Por este sistema, o titular de uma patente, no curso de uma ação de anulação, chega a um acordo (judicial) com o autor (ou reconvinente, se a declaração de nulidade é pedida em reconvenção numa ação por infração), segundo o qual este desiste do seu pedido de anulação da patente e em troca o titular dá-lhe uma licença e paga-lhe por isso. É aqui que está a inversão do pagamento (e o seu carácter “insólito” como disse o Supremo Tribunal dos Estados Unidos). No acórdão *FTC v. Actavis*, 570 U.S. _ (2013), este Tribunal admitiu a potencial natureza anticompetitiva deste tipo de acordo judicial, mas determinou que se lhe aplicava a regra da razão. Os acordos de *pay-for-delay* geralmente ocorrem no fim da vigência das patentes, enquanto que os acordos de *reversed payments* podem realizar-se a qualquer momento da vida da patente, e geralmente quando elas ainda têm bastante tempo pela frente (o que justifica pagar para que os concorrentes deixem de impugnar a validade dos títulos). No caso *Actavis*, os pagamentos da titular da patente, a empresa Solvay, à Actavis (fabricante de genéricos) prolongar-se-iam por 9 anos.

1400 Na União Europeia, os acordos de *pay-for-delay* têm sido encontrados e sancionados sobretudo na indústria farmacêutica. No inquérito que fez a esta indústria, em 2009, a Comissão Europeia identificou cerca de 200 casos envolvendo acordos em ações judiciais. Ver *European Commission, Pharmaceutical Sector Inquiry – Final Report, 8 July 2009*), disponível em <ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/>.

A

Comissão

continua monitorando estes acordos e todos os anos publica um relatório, disponível no mesmo endereço eletrônico. Em pelo menos três casos a Comissão considerou os acordos de *pay-for-delay* anticompetitivos e impôs multas às partes envolvidas.

27.1 e 29.1. Porque nesses países o sistema prevê uma concessão não original, isto é, sem exame autônomo, prévio, dos pedidos de patente, o exame será naturalmente feito *a posteriori*, através da impugnação administrativa ou judicial (ou ambos), por terceiros interessados, da validade das patentes concedidas.

33.14. De acordo com a nota 8, os Membros da OMC podem re-registrar patentes concedidas em outros países, e nesses casos os respectivos períodos de proteção podem ser contados a partir das datas de depósito nesses outros países. Trata-se de uma flexibilidade dada aos Membros: eles podem optar por contar o período de proteção ou a partir da data de depósito no país estrangeiro ou da data de depósito nos países em que o segundo registro (automático) é feito. A maneira de contar o período fica, portanto, a critério dos Membros. Mas isto não torna as patentes dependentes.

Artigo 34

Patentes de Processo: Ônus da Prova

1.

Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do art. 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado.

Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

- a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;**
- b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.**

34.1. O Artigo 34 estaria melhor colocado na Seção 2 da Parte III do Acordo, posto que as suas disposições tratam exclusivamente de procedimentos civis para o exercício dos direitos de patente. Mas o fato de que o Artigo 34 está na Seção 5 da Parte II não muda o seu significado nem o seu alcance.

34.2. A inversão do ônus da prova em procedimentos civis com respeito ao exercício de direitos de patentes de processo não era um tema novo quando foi incluída no Acordo TRIPS. Com efeito, a inversão já era

prevista pelas leis de alguns países e havia sido tema do projeto de

Tratado Suplementando a Convenção de Paris no que Respeita às

Patentes.¹⁴⁰¹

34.3. A inversão do ônus da prova em ações envolvendo patentes de processos corresponde a uma realidade: é verdade que geralmente o ônus é atribuído pela lei a quem faz as alegações de infração, mas em se tratando de patentes de processos é muito difícil para os titulares das patentes obter a prova da infração e é muito fácil para os infratores esconder ou disfarçar o seu ato ilícito. Por outro lado, a inversão do ônus da prova impõe sobre o alegado infrator a obrigação de fazer prova

¹⁴⁰¹ Ver *supra*, nota 36.

negativa, o que por vezes é uma tarefa impossível.¹⁴⁰² Este conjunto de circunstâncias conflitantes explica por que o Artigo 34, em última análise, atribui aos juízes a competência para decidir sobre a inversão do ônus da prova, tendo em vista as circunstâncias particulares de cada caso.

34.4. No começo, o texto da minuta do artigo que se tornaria o Artigo 34 previa a necessidade do estabelecimento de um caso de infração *prima facie* em todas as ações cíveis envolvendo a infração dos direitos mencionados no Artigo 28.1(b), isto é, em todos os procedimentos envolvendo a alegação de infração de patentes de processo. Nesse caso o réu teria o ônus de contestar essa alegação. Mas o Artigo 34 dispõe de outro modo.

34.5. A inversão do ônus da prova não se aplica a todas as patentes de processo, mas apenas àquelas patentes que abrangem processos para a obtenção de um produto. Por outras palavras, quando a patente abrange

um processo que não resulta num produto (por exemplo, patentes de métodos ou de usos, nos países que as concedem), os Membros da OMC não são obrigados a prever a inversão. Este entendimento resulta do texto do Artigo 34.1, o qual diz que a inversão pode ser aplicada “Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do art. 28, *se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto.*” O Artigo 28.1(b) não se limita a patentes de processos para obter produtos: pelo contrário, aplica-se a todos os casos em que “o objeto da patente for um processo.” Precisamente porque existe uma distinção entre processos que são utilizados para fabricar produtos e outros que não o são, o Artigo 28.1(b) estabelece separadamente que os titulares das patentes de processo em geral têm, em primeiro lugar, o direito de impedir que outros usem o processo, e, em segundo lugar, quando os processos são empregados para produzir um produto, para impedir que terceiros pratiquem vários atos que envolvem o produto resultante. Em outras palavras, a abrangência do Artigo 34 é mais estreita do que a do Artigo 28.1(b).

34.6. O Artigo 34.1 obriga os Membros da OMC a estabelecer em suas leis nacionais que os juízes terão autoridade para reverter o ônus da prova. Mas os juízes, em princípio (exceto pelo menos no caso das alíneas (a) e (b)), não estão obrigados a fazê-lo. A inversão, portanto, é matéria do poder discricionário dos juízes, observadas as circunstâncias de cada caso. O Artigo 34.1 diz que “as autoridades judiciais terão o

1402 A enorme dificuldade em apresentar prova que está na posse da parte oponente, sobretudo no que diz respeito à prova negativa (a qual não é incomum

nas ações envolvendo o exercício de direitos de propriedade intelectual) explica o dispositivo do Acordo TRIPS que trata especificamente dessa prova: o Artigo 43.1.

poder,” o que significa que o que é obrigatório é que essas autoridades tenham o poder – poder esse que elas podem utilizar ou não. “Poder” não é o mesmo que “obrigação” ou “dever.”

34.7. Cabe ressaltar que, ao contrário do que dispõem as leis de vários Membros da OMC, o poder de inverter o ônus da prova deve ser atribuído às autoridades judiciais em *todos* os procedimentos relativos à infração de patentes de processo para obter um produto, e não apenas num dos casos mencionados nas alíneas (a) e (b). A primeira frase do Artigo 34.1 não deixa margem para uma interpretação diferente, pois não restringe os procedimentos civis relativos a patentes de processo em relação aos quais a inversão deve poder ser aplicável.

34.8. De acordo com a segunda parte do Artigo 34.1, em pelo menos uma das circunstâncias enunciadas pelas alíneas (a) e (b), as autoridades judiciais deverão aplicar a presunção de infração na falta de prova em contrário produzida pelo réu. Cabe à lei nacional escolher qual das circunstâncias aciona a presunção. Alguns Membros (por exemplo, o Brasil) preferiram adotar a presunção em ambos os casos, mas ao fazê-lo foram além daquilo a que estavam obrigados. O segundo aspecto deste dispositivo é que, observadas aquelas circunstâncias, os juízes perdem a autoridade discricionária para inverter, ou não, o ônus da prova. A lei deve obrigar os juízes a fazê-lo. Além disso, nesses dois casos, as autoridades judiciais devem não só inverter o ônus da prova, mas

também presumir a infração quando a prova em contrário não for produzida. Em outras palavras, quando o juiz está convencido de que o produto obtido pelo processo patentado é novo, ou quando há uma probabilidade substancial de que o produto idêntico foi feito pelo processo patentado e o titular foi incapaz, por esforços razoáveis, de determinar qual processo foi efetivamente usado pelo alegado infrator, ele deverá determinar que o ônus da prova em contrário passa a ser do réu. Se o réu não for capaz de provar que não infringiu a patente, o juiz deve então presumir que houve infração.

34.9. O parágrafo 1o do Artigo 34 divide-se em duas partes, e a primeira contém diversos elementos. A primeira parte não contém qualquer presunção. Limita-se a determinar que as autoridades judiciais deverão poder inverter o ônus da prova. Mas, ainda que o ônus seja invertido, e o réu não consiga aduzir prova suficiente, as autoridades judiciais ainda assim podem conservar a sua liberdade de convencimento e decidir se o réu infringiu ou não. Isto é, mesmo na ausência de prova em contrário suficiente, o juiz pode concluir que o réu não infringiu uma patente de processo para obter um produto, quando, por exemplo, é notoriamente conhecido que um dos ingredientes necessários para utilizar o processo patentado não estava disponível – o que impedia a possibilidade de infração da patente. A segunda parte do Artigo 34.1 dispõe sobre outra questão: quando pelo menos uma das circunstâncias descritas nas alíneas (a) e (b) ocorrer, o juiz não só está obrigado a inverter o ônus da prova, mas está também obrigado a considerar o réu responsável se este não aduzir prova em contrário.¹⁴⁰³

34.10. Quando a lei de um Membro da OMC determinar a instauração de procedimentos administrativos sobre o mérito de um caso envolvendo a infração de patente de processo para a obtenção de um produto, a referência pelo Artigo 34 a autoridades judiciais é substituída por essas autoridades administrativas. Trata-se aqui da aplicação do disposto no Artigo 49 do Acordo (“Na medida em que qualquer remédio cível possa ser determinado como decorrência de procedimentos administrativos sobre o mérito de um caso, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.”),

34.11. Uma das condições alternativas para a aplicação da presunção é que o produto obtido pelo processo patenteado seja “novo.” Os Membros da OMC, ao implementar esta alternativa, podem recorrer ao Artigo 1.1 e seguir seus próprios sistema e prática jurídicos. Uma vez que o Artigo 34.1(a) não menciona produtos patenteados, e sim produtos não patenteados obtidos por processos patenteados (de outro modo, a inversão do ônus da prova e a presunção não seriam necessárias), um produto “novo” para os fins do dispositivo não é necessariamente o mesmo que um produto “novo” para os fins do Artigo 27.1. Antes do início da Rodada do Uruguai, a OMPI já tinha promovido debates sobre este tema, durante a primeira fase do projeto de Tratado Suplementando a Convenção de Paris no que Respeita às Patentes. O Artigo 24 do projeto de Tratado previa a inversão do ônus da prova em condições similares às do Artigo 34.1 do Acordo TRIPS. Um memorando submetido pelo Gabinete Internacional da OMPI ao Comitê de Peritos sobre a

Harmonização de Certas Disposições nas Leis para a proteção das

Invenções¹⁴⁰⁴ analisou várias leis nacionais dispondo sobre a inversão. O

Gabinete Internacional concluiu que

¹⁴⁰³ O §2º do art. 42 da Lei no. 9.279/96 vai além do que determina o Artigo 34

– é, pois, um dispositivo “TRIPS plus” – porque cria uma presunção sempre que

o réu não conseguir provar que utilizou um processo diferente do patenteado,

sem ter optado por uma das circunstâncias das alíneas (a) e (b). O dispositivo em

questão diz o seguinte:

“Ocorrerá violação de direito da patente de processo [...] quando o

possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação

judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de

fabricação diverso daquele protegido pela patente.”

¹⁴⁰⁴ HL/CE/III 2 Supp. 4, de 27 de novembro de 1986.

“Parece que a palavra ‘novo’ é utilizada no sentido absoluto (em

todo o mundo) mas não tem necessariamente o mesmo sentido

que ‘novo’ no contexto da novidade como condição de

patenteabilidade [...]. Em particular, os produtos que são objeto

de pedidos de patente pendentes mas ainda não publicados e

que, portanto, são considerados como estado da técnica com

relação a pedidos posteriores [...] não parecem ser tratados

como faltando-lhes novidade para os fins da inversão do ônus

da prova.”¹⁴⁰⁵

34.12. A presunção da infração, conforme determina a segunda parte do

parágrafo 1o e mencionada na alínea (b), só se aplica quando o produto

obtido pela infração é idêntico ao produto que é obtido pelo processo

patenteado. A este respeito cabem duas observações. Ao contrário do Artigo 28.1(b), o Artigo 34.1 não distingue entre produtos obtidos direta ou indiretamente pelo processo. Portanto, seguindo a máxima “onde o legislador não distingue, não deve o intérprete distinguir,” a presunção impõe-se quer o produto novo seja obtido direta ou indiretamente pelo processo. Em segundo lugar, a presunção só se determina quando o produto obtido, direta ou indiretamente, pelo processo infringente for “idêntico” ao produto obtido pelo processo patenteado. Portanto, a presunção não se aplica em caso de o produto fabricado pelo infrator ser apenas “equivalente” (mas não idêntico) ao produto obtido pelo processo patenteado. Produtos equivalentes são similares aos produtos originais e, quando estes são patenteados, podem até constituir infração. Mas não são idênticos. Portanto, em caso de mera equivalência a presunção não se aplica.

2.

Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1º recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satis feita a condição referida no subparágrafo “a” ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo “b”.

34.13. O objetivo do parágrafo 2o é esclarecer as disposições da segunda parte do parágrafo 1º. Mas, em razão de sua linguagem equivocada, acaba criando alguma confusão. Em primeiro lugar, o parágrafo 2o parece redundante tendo em vista o conteúdo da segunda parte do parágrafo 1o, o qual já dispunha sobre a possibilidade de optar ou pela alínea (a) ou pela (b) para a imposição da presunção de violação da patente. A expressão “pelo menos em uma das circunstâncias 1405 *Id.* p. 13, nota.

seguintes” é inequívoca a esse respeito. Em segundo lugar, a frase “apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo “b” deve ser entendida em termos. A alínea “b” pode constituir uma “condição” mas esta condição é um conjunto de quatro circunstâncias enunciadas por essa alínea: (i) deve haver uma probabilidade substancial de que o réu utilizou o processo patentado; (ii) essa probabilidade deve resultar do fato de que o produto feito pelo alegado infrator é idêntico àquele que é obtido pelo processo patentado; (iii) o titular da patente deve, primeiro, provar que exerceu esforços razoáveis para determinar qual processo o réu efetivamente utilizou; e (iv) o titular da patente foi incapaz

de fazer essa determinação. Além disso, o parágrafo 2º parece dar a entender que, quando a circunstância definida na alínea (a) ou o conjunto de circunstâncias da alínea (b) ocorrem, a obrigação dos Membros da OMC se limita a reverter o ônus da prova. Mas como a segunda parte do parágrafo 1º explica, a obrigação dos Membros nesses casos é estabelecer uma presunção, e não apenas inverter o ônus da prova.

3.

Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

34.14. O parágrafo 3o tem o mesmo significado e alcance que a última frase do Artigo 42: “O procedimento fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos que isto seja contrário a disposições constitucionais vigentes.”¹⁴⁰⁶ O fato de que, ao contrário do Artigo 42, o Artigo 34.3 não prevê uma exceção para as eventuais exigências constitucionais no plano interno dos Membros, não faz diferença: o Artigo 42 determina uma regra de aplicação geral nos procedimentos de natureza civil. E porque o Artigo 34 cuida de normas processuais civis, estas estão naturalmente sujeitas ao que dispõe o Artigo 42. Note-se que o parágrafo 3o se refere a “segredos de negócio e de fábrica,” ao passo que o Artigo 39 evitou cuidadosamente o emprego ¹⁴⁰⁶ A referência às disposições constitucionais no Artigo 42 está relacionada com um dispositivo da Constituição do Japão, o qual determina que toda a informação submetida em procedimentos civis deve ser colocada à disposição de todos. A palavra “vigentes” limita o impacto da exceção àquelas disposições constitucionais que já vigoravam antes da entrada do Acordo TRIPS em vigor, ou seja, 1º de janeiro de 1995.

da palavra “segredos” e adotou “informação confidencial” em vez disso.¹⁴⁰⁷ Mas a consequência prática de ambos os termos é o mesmo.

¹⁴⁰⁷ Nos comentários ao Artigo 39, abaixo, será explicada a razão que levou os

Membros da OMC a evitar a expressão “segredos industriais” ou “segredos de negócio” e a preferir a expressão “informação confidencial.”

SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO

CONFIDENCIAL

Artigo 39

1.

Ao assegurar proteção efetiva contra competição¹⁴⁰⁸ desleal, como disposto no art. 10 “bis” da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2º abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3º abaixo.

1. INTRODUÇÃO

39.1. O Artigo 39.1 determina que os Membros da OMC devem proteger a informação confidencial e os dados submetidos aos governos como meio de “assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, como disposto no Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris.” Considerando que a repressão de atos desonestos envolvendo segredos industriais¹⁴⁰⁹ ou dados de testes não eram parte da lista de exemplos contida no Artigo 10 *bis*, o Artigo 39 do Acordo TRIPS deve ser entendido como uma expansão daquela lista para os Membros da OMC (mas não para os Membros da União de Paris que não tiverem aderido à OMC). Além disso, o texto da nota 10 explica o que a expressão “ato contrário às práticas honestas” significa. A maneira pela qual a explicação foi

¹⁴⁰⁸ Trata-se aqui, claro, de um erro de tradução. A palavra correta é “concorrência.” Ao longo destes comentários utilizarei a expressão que o legislador brasileiro empregou na Lei 9.279/96: concorrência desleal.

¹⁴⁰⁹ A expressão “segredos industriais” é aqui utilizada para fins de simplificação. Na realidade, os segredos industriais diferenciam-se dos segredos de empresa (ou de negócio ou de comércio). A rigor, os segredos industriais

(também designados como “segredos de fábrica”) referem-se a métodos e produtos resultantes de processos industriais, enquanto os segredos de negócio referem-se a conhecimentos relativos aos métodos de fazer negócios (listas de clientes, contactos de fornecedores, custos, etc.). Mas, para simplificar, vou referir-me apenas a “segredos industriais”, até porque o regime jurídico que se aplica aos outros segredos é o mesmo. A expressão utilizada no idioma inglês – “trade secrets” – é também uma simplificação. Duas leis recentemente adotadas por Membros da OMC seguiram caminhos diferentes. Na *Defend Trade Secrets Act*, de 2016 (Lei de Defesa dos Segredos Industriais, doravante designada pela sigla DTSA), o Congresso Americano optou pela expressão tradicional de “trade secrets.” Já o Parlamento e o Conselho Europeus, na Diretiva (UE) 2016/943, de 8 de junho de 2016, na versão inglesa, usou a expressão “undisclosed know-how and business information (trade secrets)” no título, e a expressão “trade secrets” no corpo da Diretiva. A versão portuguesa da Diretiva 943 traduziu “trade secrets” por “segredos comerciais,” seguindo, portanto, o seu sentido literal. redigida leva também a uma expansão, ainda que em termos mais gerais, dos exemplos de práticas desonestas que a lista do Artigo 10 *bis* fornece.

39.2. A noção ampliada de atos de concorrência desleal que resulta do Artigo 30 é de cumprimento obrigatório pelos Membros da OMC.

Obviamente, os Membros da União de Paris que não são Membros da OMC não são obrigados a seguir o Artigo 39. Aliás, como se verá a seguir, durante a Rodada do Uruguai algumas Partes Contratantes do GATT afirmaram que os segredos industriais não eram abrangidos pelo Artigo 10 *bis*. No entanto, se, por um lado, havia divergência quanto à aplicabilidade do Artigo 10 *bis* aos segredos industriais, por outro havia

acordo quanto à falta de proteção dos dados de testes submetidos aos governos como suporte a pedidos de autorização de comercialização.

39.3. À primeira vista, o Artigo 39.1 manda os Membros da OMC proteger dois tipos diferentes de ativos intangíveis: informação confidencial, nos termos do parágrafo 2º, e dados submetidos aos governos, nos termos do parágrafo 3º. Dito de outra forma, poder-se-ia concluir que o Artigo 39.1 implica que a informação confidencial, para os fins do parágrafo 2º, é diferente dos dados, para os fins do parágrafo 3º. Mas não é assim. O que prevalece é o título da Seção. E o título da Seção 7 limita-se a mencionar “informação confidencial.” Não há aqui, portanto, distinção entre os objetos dos parágrafos 2o e 3o. Portanto, os dados de testes são, para todos os efeitos, informação confidencial.

Recorrendo à terminologia comum,¹⁴¹⁰ isto pode ser dito de outra maneira: para todos os efeitos, os dados de testes¹⁴¹¹ são segredos

¹⁴¹⁰ A seguir explicarei por que a Seção 7 da Parte II do Acordo TRIPS utiliza a expressão “informação confidencial” em vez da expressão mais comum “segredos industriais.” Ao longo destes comentários, no entanto, as duas expressões serão utilizadas de forma indiferente, a menos que se indique o contrário.

¹⁴¹¹ Para os fins destes comentários, a expressão “dados de testes” significa os dados referentes a todos os testes químicos, farmacológicos e biológicos bem como os relatórios dos testes clínicos e dados adicionais que são submetidos às agências reguladoras com o objetivo de provar que um certo produto atende as normas de segurança e de eficácia impostas pelas leis e pelos regulamentos como condição de autorização de comercialização. Estes dados referem-se não só ao produto em si

mesmo mas também à maneira de utilizá-lo. De modo geral, o tema da proteção dos dados de testes está associado aos produtos farmacêuticos e agroquímicos, mas a sua obtenção e apresentação são também exigidas para outros tipos de produtos cuja comercialização requer autorização governamental, tais como peças de automóveis e de aviões, alimentos, cosméticos e produtos químicos. Em razão da natureza especial dos produtos farmacêuticos, as autoridades sanitárias de alguns países pedem também a apresentação de dados relativos a testes de pré-comercialização, com o fim de avaliar os riscos envolvidos na aprovação da elaboração dos testes clínicos desses produtos. Para os fins destes comentários, industriais. A única diferença entre os objetos dos parágrafos 2o e 3o é que os dados de testes são segredos, conforme o parágrafo 2º, que têm que ser submetidos aos governos para a obtenção de autorização de comercialização dos produtos mencionados no parágrafo 3º. É esta a única diferença.¹⁴¹² Isto significa que quando os dados referidos no parágrafo 3o não atenderem os requisitos estabelecidos no parágrafo 2o (se não forem secretos, conforme definido na alínea (a); e/ou se não tiverem valor comercial em razão de serem secretos, tal como estabelece a alínea (b); e/ou se o titular não tiver tomado medidas razoáveis, nas circunstâncias do caso, para manter esses dados confidenciais, à luz da alínea (c)), eles não recebem a proteção do parágrafo 3º.¹⁴¹³

2. HISTÓRIA DO ARTIGO 10 *bis* DA CONVENÇÃO DE PARIS

(a) História

39.4. Como o próprio número do Artigo 10 *bis* indica, a repressão da concorrência desleal não fazia parte do texto original da Convenção de Paris.¹⁴¹⁴ Este dispositivo foi acrescentado na revisão de 1900, em

“produtos genéricos” são os produtos farmacêuticos que *não* foram os primeiros a obter o registro sanitário. Esses produtos, ostentando marca ou não, concorrem com produtos farmacêuticos patenteados ou com produtos que foram previamente protegidos por patentes ou com outros produtos que, de alguma forma, foram pioneiros em permitir uma nova indicação terapêutica, uma nova formulação ou uma nova posologia (os quais, na falta de patente, foram protegidos por segredo industrial ou, indiretamente, pela exclusividade sobre os dados). Os comentários que se seguem concentram-se nos produtos farmacêuticos, mas, exceto se indicado em contrário, aplicam-se também aos produtos agroquímicos.

1412 Apesar de ser esta a única diferença, ela não deixa de ter impacto sobre a aplicação do Artigo 70.2, como se verá abaixo. Para uma análise adicional à diferença entre segredos industriais (Artigo 39.2) e dados de testes (Artigo 39.3), ver *infra* o parágrafo 39.34.

1413 Ver, neste sentido, a Lei No. 19.039, tal como alterada em 2005, do Chile, que define “dados confidenciais” como aqueles dados “que foram objeto de medidas razoáveis para manter aquela condição e que não são geralmente conhecidos ou acessíveis a pessoas dentro dos círculos que normalmente utilizam o tipo de informação em questão” (Artigo 89, parágrafo 2o). O texto da Lei No. 19.039, tal como alterada, está disponível (em espanhol) em <www.dpi.cl>.

1414 As partículas *bis*, *ter*, *quater*, etc., colocadas a seguir aos números dos artigos da Convenção de Paris, indicam que esses artigos são acréscimos ao texto original. Recentemente, os Membros da OMC utilizaram a mesma técnica quando numeraram as disposições relativas à exceção ao Artigo 31(f) (como resultado das discussões sobre o acesso à saúde nas negociações de Doha) como Artigo 31 *bis*.

Bruxelas, a partir de uma proposta da delegação francesa submetida na reunião preparatória, em 1897.¹⁴¹⁵ O argumento da delegação francesa foi que o silêncio da versão de 1883 com relação à concorrência desleal só podia ser explicada como um esquecimento, o qual “devia ser reparado, no interesse de todos os Membros da União. Não temos dúvidas de que todos os Estados da União admitirão um dispositivo que está no espírito da Convenção e com relação ao qual ele formará um complemento lógico e natural.”¹⁴¹⁶

39.5. Inicialmente o Artigo 10 *bis* era composto por uma única frase (“Os nacionais da Convenção (Artigos 2 e 3)¹⁴¹⁷ serão beneficiados, em todos os Estados da União, pela proteção concedida aos nacionais contra a concorrência desleal.”), que corresponde aproximadamente ao texto do primeiro parágrafo do Artigo na versão de 1967.

39.6. Entre 1900 e 1967 – quando se fez a última revisão substantiva da Convenção de Paris – o Artigo 10 *bis* foi alterado várias vezes, o que levou (i) à introdução de uma definição (um tanto vaga) de concorrência desleal (parágrafo 2º) e (ii) ao estabelecimento de uma lista com três exemplos de atos de concorrência desleal (parágrafo 3º).

39.7. A revisão de Washington, em 1911, introduziu uma referência à concorrência desleal no dispositivo anteriormente numerado como Artigo 2o, e que hoje corresponde ao parágrafo 2o do Artigo 1º (vale dizer, a lista de áreas de propriedade industrial abrangidas pela Convenção de Paris).¹⁴¹⁸ Como consequência da inclusão da repressão da concorrência desleal na lista de temas abrangidos pela Convenção, as suas normas passaram automaticamente a estar sujeitas ao tratamento

nacional. Portanto, o Artigo 10 *bis*, tal como aprovado em Bruxelas, havia-se tornado redundante. Por isso, nas discussões em Washington, a delegação britânica propôs que a redundância fosse eliminada mediante o acréscimo de um exemplo de atos de concorrência desleal.¹⁴¹⁹ A

1415 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A BRUXELLES, pág. 164 (Bureau International de l'Union [BIU], Berna, 1901).

1416 *Id.*

1417 O texto original, em francês, referia-se a *Les ressortissants de la Convention*. A palavra *ressortissants* indica aquelas pessoas que se beneficiam da Convenção, isto é, tanto os nacionais quanto os residentes bem como aquelas pessoas que são assimiladas aos nacionais. Portanto, a tradução acima é uma simplificação.

1418 Inicialmente, o Artigo 1o continha os nomes dos países que haviam aceitado formar uma União para a proteção da propriedade industrial. A lista do países participantes foi suprimida, mas a menção da União continua no Artigo 1(1) da Convenção.

1419 Ver CONFERENCE DE WASHINGTON, *supra* nota 199, págs. 105 e 305. A proposta britânica foi a seguinte:

“O Artigo 10 *bis* passará a dizer o seguinte:

proposta britânica, ainda que aceita em princípio pela maioria das delegações, foi contestada por alguns países, que acreditavam que, ao se fazer uma lista de atos de concorrência desleal, se poderia entender que todos os outros atos seriam considerados como leais.¹⁴²⁰ Mas o que acabou por derrotar a proposta britânica foi o pronunciamento da delegação da Áustria, no sentido de que “a situação atual da sua legislação nacional não lhe permitiria aceitar dispositivos sobre casos

especiais [relativos à concorrência desleal], pois eles seriam incompatíveis com as medidas normativas referentes à concorrência desleal, as quais são hoje objeto de estudo pelo Governo e por círculos interessados.”¹⁴²¹ De qualquer modo, o eventual problema de redundância foi superado pela Comissão de redação, a qual interpretou o Artigo 10 *bis* como sendo “um dispositivo que pode enfatizar o princípio já estabelecido no Artigo 2º.”¹⁴²²

39.8. A resistência de um significativo número de Membros da União de Paris contra uma lista exemplificativa (isto é, não exaustiva) de casos de concorrência desleal foi superada nas negociações que levaram à revisão da Convenção em 1925, na Haia. De acordo com o relatório de introdução e as propostas da Secretaria do Gabinete Internacional, os resultados das negociações até então mantidas sobre concorrência desleal haviam gerado “uma fórmula geral, demasiadamente vaga e imprecisa para estabelecer de forma adequada o âmbito prático desse compromisso e para assegurar, em todo o território da União, uma repressão eficaz de atos de concorrência desleal.”¹⁴²³ Tendo em vista a noção recentemente (isto é, após a I Guerra Mundial) desenvolvida da “Os súditos ou cidadãos dos países da União beneficiarão, em cada um desses países, de uma proteção efetiva contra a concorrência desleal. “A expressão ‘concorrência desleal’ abrangerá a colocação sobre os produtos de números, palavras ou marcas, utilizados tanto de forma isolada ou na forma de arranjos ou combinações, contendo ou não uma marca de comércio, e sendo suscetíveis de ser considerados como objetivando fazer o público acreditar que são originados de uma pessoa

que não aquela de quem os produtos ou bens são realmente originados.”

Na mesma conferência diplomática a delegação da Rússia propôs que o texto da Convenção deixasse explícito que “a concorrência desleal também abrange o ato ilegal [de usar] armas e emblemas nacionais.” *Id.* pág. 224.

1420 *Id.* pág. 305.

1421 *Id.* pág. 310.

1422 *Id.* O Artigo 10 *bis* recebeu o seguinte texto:

“Os países contratantes da União obrigam-se a assegurar aos nacionais da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.”

1423 ACTES DA LA CONFÉRENCE RÉUNIE À LA HAYE, *supra* nota 204, págs. 252-

253.

crescente importância da repressão da concorrência desleal,¹⁴²⁴ e especialmente tendo em vista os estudos elaborados pela Liga das Nações e pela Câmara Internacional do Comércio, foi proposto (i) substituir a palavra “comprometem-se” (*s’engagent*) pela palavra mais forte “são obrigados” (*sont tenus*) e (ii) acrescentar três novas alíneas com exemplos de atos de concorrência desleal. Afirmou-se que a nova proposta refletia as resoluções consensuais dos delegados que, sob os auspícios da Liga das Nações, se reuniram em Genebra, em 1924, para discutir a proteção contra a concorrência desleal. A nova proposta foi inspirada pelos seguintes princípios:

“1. Não perturbar a ordem estabelecida pela Convenção e, neste artigo, limitar-se a tratar de atos de concorrência desleal que não consistam em atos de usurpação ou apropriação indevida de marcas ou de falsas indicações de origem abrangidas por outros dispositivos (6, 6 *bis*, 6 *quater*, 9 e 10(1)).¹⁴²⁵

¹⁴²⁴ Os países europeus nessa época haviam desenvolvido a tal ponto uma consciência quanto à necessidade de reprimir a concorrência desleal que as potências vencedoras da I Grande Guerra impuseram à Alemanha, no Tratado de Versailles, de 1919, uma cláusula pela qual o país derrotado se comprometia a adotar normas nesse sentido. A cláusula em questão foi expressa nos arts. 274 e 275 (constantes do Capítulo III (Concorrência Desleal) da Parte X (Cláusulas Econômicas)). O art. 274 dispunha:

“A Alemanha compromete-se a adotar todas as medidas legislativas e

administrativas necessárias para proteger bens produzidos ou fabricados por qualquer dos Aliados ou Poderes Associados contra quaisquer formas de concorrência desleal em transações comerciais.

“A Alemanha compromete-se a proibir e a reprimir, através da apreensão e de outros remédios apropriados, a importação, a exportação, a fabricação, a distribuição, a venda ou a oferta para venda, em seu território, de todos os bens que ostentem sobre si mesmos ou sobre a sua apresentação ou embalagem normal quaisquer marcas, meios, ou descrição de qualquer natureza que sejam utilizadas para expressar direta ou indiretamente uma falsa indicação de origem, tipo, natureza, ou característica especial desses bens.”

O art. 275 do Tratado impunha também à Alemanha a proteção de apelações regionais relativas a vinhos e bebidas espirituosas, com base em reciprocidade.

O
texto
do
Tratado
de
Versailles
está
disponível
em

avalon.law.yale.edu/imt/partx.asp.

1425 Este princípio esclarece um ponto que tem sido (e continua sendo) objeto de confusão na doutrina: a proteção das marcas e a repressão da concorrência

desleal são ramos diferentes do direito de propriedade industriais e, portanto, não só são regulados por disposições legais distintas como são também presididos por princípios diferentes. De modo geral, o direito de marcas e a repressão da concorrência desleal são utilizados como mecanismos complementares: recorre-se à concorrência desleal quando o signo distintivo em questão não é protegido

“2. Estabelecer uma definição prática de atos de concorrência desleal através da indicação do que se considera que esses atos são no sentido do Artigo 10 *bis* (uma clara e completa definição não sendo possível, tanto quanto à substância quanto à forma), seguida por uma série de exemplos com um objetivo exclusivamente ilustrativo.

“3. Uma vez estabelecida esta moldura, fazer uma lista de atos contra os quais os Estados contratantes estabelecem medidas apropriadas.

“4. Para evitar diferenças de tratamento tendo em vista a diversidade de leis [nacionais], estabelecer um princípio comum a todos os Membros da União no que diz respeito às medidas para fazer respeitar os direitos.”¹⁴²⁶

39.9. O texto em vigor do Artigo 10 *bis* foi elaborado a partir desta proposta, com exceção do item 4, o qual foi incorporado ao parágrafo 2º do Artigo 10 *ter*.¹⁴²⁷ A proposta de texto relativo ao item 2 foi feita nos seguintes termos:

“Qualquer ato contrário às práticas honestas em assuntos industriais ou comerciais constitui um ato de concorrência desleal, por exemplo, a oposição em produtos, bens,

embalagens, papéis de negócio ou comerciais, de falsas

designações

de

recompensas

industriais

(medalhas,

certificados, distinções honoríficas, prêmios, etc.); declarações

falsas em relação às matérias-primas ou à fabricação de

produtos; falsas alegações, desacreditando de modo não

razoável os produtos ou os bens de um concorrente, etc.”¹⁴²⁸

39.10. O item 3 resultou na seguinte proposta:

“Os países contratantes concordam, em particular, em adotar

medidas civis apropriadas e, em caso de atos fraudulentos,

medidas criminais, com relação ao uso industrial ou comercial

manifestamente suscetível de ou criar confusão com os

produtos ou bens de outra pessoa, ou criar engano quanto à

origem verdadeira desses produtos ou bens:

a) de marcas;

como marca. Mas em alguns países os concorrentes prejudicados podem utilizar

os dois regimes legais simultaneamente.

¹⁴²⁶ Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LA HAYE, *supra* nota 204, pág. 253.

¹⁴²⁷ A principal diferença entre a versão em vigor do Artigo 10 *ter*(2) e a proposta

do Gabinete está em que o Artigo 10 *ter*(2) aplica-se à defesa dos direitos sobre

marcas, nomes comerciais e falsas indicações de origem, além da concorrência

desleal.

- b) de emblemas, armas, sinais ou selos oficiais de controle e garantia;
- c) de sinais comerciais visando distinguir os produtos ou bens de um produtor, fabricante ou comerciante, tais como nomes, firmas, títulos de imprensa¹⁴²⁹ e quaisquer outros sinais de qualquer natureza, tais como títulos de estabelecimento,¹⁴³⁰ embalagens,¹⁴³¹ etc.;
- d) de descrições ou representações figurativas e suas combinações;
- e) de qualquer outra designação relacionada com a origem do produto ou do bem.”¹⁴³²

39.11. Uma vez aceito este tratamento geral pelas delegações, os debates subsequentes incidiram sobre o aperfeiçoamento do texto e, em especial, sobre a inclusão de exemplos de atos de concorrência desleal.

39.12. Foi a delegação da Alemanha que propôs o texto que, com alterações, viria a ser adotado como base dos atuais parágrafos 2º e 3º do Artigo 10 *bis*.¹⁴³³ A Alemanha propôs que se adotasse um segundo parágrafo com a seguinte linguagem:

“Qualquer ato contrário às práticas honestas em assuntos industriais ou comerciais constitui um ato de concorrência desleal.”¹⁴³⁴

39.13. Com o acréscimo das duas palavras “de concorrência”, que qualificam os atos que são contrários às práticas honestas, este é o texto

que hoje ainda prevalece. De fato, nem todos os atos desonestos são atos de concorrência desleal, mesmo se praticados por comerciantes. Para que sejam de concorrência desleal, os atos honestos devem ser atos de concorrência, isto é, atos visando atrair a clientela dos concorrentes (ou visando evitar que a clientela mude para os concorrentes).

39.14. A Alemanha propôs também o acréscimo de um terceiro parágrafo:

“Os países contratantes comprometem-se, em particular, a adotar medidas civis apropriadas e, em caso de atos

1429 *Titres d'imprimés*, na versão francesa original.

1430 *Enseignes*, na versão francesa original.

1431 *Conditionnement*, na versão francesa original. Pode dizer-se que a palavra *conditionnement* corresponde à noção moderna de *trade dress*, isto é, o conjunto visual externo de um produto ou estabelecimento.

1432 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LA HAYE, *supra* nota 204, pág. 255.

1433 *Id.* pág. 349.

1434 *Id.*

fraudulentos, medidas criminais, com relação a [...].” (seguem-se três exemplos).¹⁴³⁵

39.15. Uma análise dos diferentes exemplos propostos pelas várias delegações seria interessante para o estudo do conceito da concorrência desleal à luz da Convenção de Paris. No entanto, como esse não é tema destes comentários, interrompo aqui o escrutínio das diferentes propostas relativas à lista ilustrativa que hoje está incluída no parágrafo 3º do Artigo 10 *bis* e passo a focar aquelas que podem ter conexão com o tema

do Artigo 39, isto é, com a informação confidencial.

39.16. Quando o Gabinete Internacional sugeriu que medidas criminais apropriadas deveriam ser estabelecidas no caso de atos fraudulentos, em contraste com medidas civis nos outros casos, estava na verdade implicando uma dicotomia no conceito de atos ilícitos de concorrência, a qual havia sido desde há muito estabelecida na doutrina europeia: concorrência *ilícita*, de um lado, e concorrência *desleal*, de outro. Atos de concorrência desleal são aqueles atos que visam desviar a clientela de outros com o recurso a meios fraudulentos. Mas os atos de concorrência ilícita são aqueles que levam ao desvio de clientela de outros e são causados por imprudência ou negligência.¹⁴³⁶ Como Georges Bry explicou,

“A lei deve alcançar todos os atos que são prejudiciais em razão de imprudência ou negligência. Não existe, claro, deslealdade, pois a má-fé está ausente; não há concorrência desleal, em termos estritos; mas uma vez que o ato é ilícito e viola a lei, existe concorrência ilícita. As medidas de proteção não devem desaparecer; as sanções, no entanto, devem ser atenuadas em vista das circunstâncias.

“Há concorrência desleal quando há intenção de prejudicar; há concorrência ilícita quando o prejuízo é causado por um mero erro. A responsabilidade surge em ambos os casos, mas as partes interessadas devem ter cuidado ao formular as suas queixas, pois os juízes, sobretudo em grau de recurso, não aceitarão examinar os meios utilizados na concorrência ilícita,

1435 *Id.*

1436 Ver Georges Bry, *LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE*, pág. 509 (3a ed., Recueil Sirey, Paris, 1914).

ainda que os pedidos visem atos de concorrência desleal. (nota omitida)”1437/1438/1439

39.17. A principal diferença entre os dois conceitos é que a concorrência ilícita é objetiva, e por isso não inclui a noção de intenção.¹⁴⁴⁰ Em contraste, a intenção é tudo para a concorrência desleal. Por isso é que a tentativa de desviar clientela de um concorrente através de um ato fraudulento constitui concorrência desleal, mesmo que não logre o seu objetivo.¹⁴⁴¹

39.18. Esta dicotomia não foi adotada pelos Membros da União de Paris. Em vez disso, eles preferiram aceitar uma definição geral de concorrência desleal que assenta na noção de (des)honestidade comercial. As medidas de proteção foram deixadas aos legisladores nacionais – através de medidas civis, ou criminais, ou ambas.

1437 *Id.* págs. 509-510.

1438 Ver tb. Jean-Jacques Burst, *CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITISME*, págs. 97 *et seqs.* (Dalloz, Paris, 1993), distinguindo o comportamento parasitário da concorrência desleal.

1439 Pode afirmar-se que um ato de concorrência ilícita está entre um ato de violação antitruste e um ato de concorrência desleal. Como as violações antitruste, os atos de concorrência ilícita reduzem ou distorcem a concorrência, mas dispensam a verificação de poder de mercado para ocorrerem. E, ao contrário dos atos de concorrência desleal, a concorrência ilícita dispensa a

desonestidade ou a fraude. Sobre a sutil distinção entre violações antitruste e concorrência desleal, ver *supra* os comentários ao Artigo 8.2.

1440 Ver tb. Michel Pelletier, DROIT INDUSTRIEL – BREVETS D’INVENTION, MARQUES DE FABRIQUE, MODELES ET DESSINS, NOM COMMERCIAL, CONCURRENCE DELOYALE, pág. 284 (Baudry, Paris, 1893). Este autor afirma que a intenção não é necessária para caracterizar a concorrência desleal para os fins das medidas de proteção do direito à luz do Código Civil francês. Os únicos requisitos necessários são a existência do prejuízo e a prática de um ato atribuível ao concorrente desleal. *Id.*

1441 No entanto, os meios utilizados devem ser suscetíveis de alcançar o resultado do desvio de clientela. Segundo o princípio geral do direito penal, os atos que não podem (por qualquer meio) ser bem sucedidos no desvio de clientela de um concorrente não são punidos como tentativa de concorrência desleal. Por exemplo, publicar um anúncio num jornal com falsas acusações contra um concorrente é, sem dúvida, um ato de concorrência desleal. Mas a publicação desse anúncio no idioma de uma pequena tribo da Amazônia não conseguiria desviar clientes do concorrente. Enquanto tentativa, não seria ilegal, pois os meios empregados seriam incapazes de atingir o objetivo. Observe-se ainda que quando me refiro ao desvio de clientela do concorrente, estou a fazer uma simplificação. A concorrência desleal sempre tem relação com a clientela, mas nem sempre é a do concorrente, e nem sempre tem o objetivo de desviá-la. Com efeito, atos de concorrência desleal podem também ser praticados com o objetivo de evitar que a clientela de quem os pratica mude para o concorrente prejudicado.

39.19. Mas o fato de os Membros da União de Paris terem adotado a noção de honestidade e de terem rejeitado a ideia de aceitar a dicotomia

entre concorrência ilícita e concorrência desleal significa, em última análise, que a Convenção apenas obriga as Partes Contratantes a reprimir a concorrência *desleal*. Elas são livres, no entanto, para também reprimir a concorrência *ilícita*.¹⁴⁴² Esta conclusão é confirmada pela consistente rejeição pelos Estados Contratantes da Convenção de Paris de exemplos de atos de concorrência desleal que consistem em parasitismo desprovido de fraude ou desonestidade inerente.

39.20. Com efeito, durante a Conferência Diplomática, na Haia, a delegação sérvia-croata-eslovena propôs que se incluísse no Artigo 10 *bis*, como exemplo de tema protegido contra a concorrência desleal, “Todas as notícias obtidas por um jornal ou agência de notícias, sob qualquer forma, o seu conteúdo ou o método pelo qual elas

¹⁴⁴² Um exemplo de concorrência *ilícita* encontra-se na lei norte-americana da Comissão Federal do Comércio (*Federal Trade Commission Act - FTC*), de 1914. O art. 5º da lei (codificado como 45 U.S.C. §45), dispõe:

“(1) Métodos desleais de concorrência no ou afetando o comércio, e atos ou práticas desleais ou deceptivos no ou afetando o comércio, são por este instrumento declarados ilegais.”

A FTC apontou três circunstâncias que têm que se verificar quando da aplicação deste dispositivo: prejuízo ao consumidor, ofensa à política pública e conduta antiética ou inescrupulosa. Ver *FTC Policy Statement on Unfairness*, em <www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-unfair.htm>. Mas a FTC afirmou que a análise da ética nos negócios é “em grande parte duplicativa.” “A conduta que é verdadeiramente antiética ou inescrupulosa também quase sempre prejudicará os consumidores ou violará a política pública.” *Id.* Assim, o terceiro elemento não

serve como base independente para identificar a deslealdade. *Id.* Esta afirmação deixa claro que o elemento mais importante da análise da FTC é a existência de dano ao consumidor: o dano ao consumidor “por um ato de concorrência desleal [levanta] a mesma preocupação perante a lei que o comerciante prejudicado pelos métodos desleais de um concorrente desonesto.” *Id.* Trata-se, portanto, não de um tema de concorrência desleal, mas de direito do consumidor. No entanto, o fato de a FTC dar mais peso ao prejuízo ao consumidor e à violação de política pública do que à desonestidade é um exemplo de um critério de concorrência *ilícita*. A orientação da FTC é aparentemente contrária ao acórdão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *FTC v. Raladam*, 283 U.S. 643 (1931), o qual foi mencionado acima, nos comentários ao Artigo 8.2. No acórdão *Raladam*, o Tribunal deixou claro que a principal diferença entre uma violação antitruste e um ato de concorrência desleal está na deslealdade da conduta. Resulta daqui que a deslealdade ou a desonestidade é essencial à caracterização dos atos de concorrência desleal. A possibilidade de presumir a existência de deslealdade a partir do prejuízo ao consumidor e da violação da política pública é discutível, pelo menos de um ponto de vista conceitual.

teriam sido transmitidas [...] enquanto subsistir o seu valor comercial.”¹⁴⁴³

A delegação reiterou a sua posição na sessão de votação e recebeu “o mais forte apoio” da Espanha. Esta posição foi registrada na ata, mas não foi aceita por outras delegações.¹⁴⁴⁴

39.21. Na Conferência Diplomática de Londres, em 1934, a

Tchecoslováquia endossou a posição anterior da Sérvia-Croácia-Eslovênia, mas com um reparo: a proteção contra a reprodução não

autorizada de notícias seria concedida apenas durante as vinte e quatro

horas seguintes à sua primeira publicação.¹⁴⁴⁵ Mais tarde a

Tchecoslováquia retiraria a sua proposta para apoiar a proposta

substitutiva da delegação alemã, que propôs o seguinte texto para um

novo parágrafo do Artigo 10 *bis*(3):

“A divulgação, sem autorização e com objetivos comerciais, de

notícias, independentemente do seu conteúdo ou meios de

transmissão, feita antes do fim de um dia após a primeira

publicação, bem como qualquer divulgação com fins

comerciais, sem indicação da fonte.”¹⁴⁴⁶

Esta proposta foi debatida com profundidade. A Itália observou

que, até então, as notícias não haviam sido objeto de proteção nem pela

Convenção de Paris nem pela Convenção de Berna, e seria necessário,

portanto, que os legisladores examinassem este tema. A Itália apoiava o

princípio da obrigatoriedade da citação da fonte sempre que a divulgação

fosse feita com fim comercial, mas não apoiava com a adoção de um

fator tempo,

“[P]ois uma regra tão absoluta poderia prejudicar o interesse

público e implicaria o reconhecimento de direitos de

propriedade sobre informação, o que é inaceitável tanto por

razões jurídicas quanto pelo fato de que a mesma notícia pode

chegar ao mesmo tempo a várias pessoas.”¹⁴⁴⁷

A Itália disse que a proteção não deveria ser direcionada às

notícias em si mesmas, “mas à sua prioridade, isto é, ao esforço da pessoa

que, em primeiro lugar, em razão às vezes de um considerável sacrifício

1443 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LA HAYE, *supra* nota 204, pág. 351.

Como alternativa, na hipótese de outras delegações considerarem a sua proposta demasiadamente ampla, a delegação sugeriu que a proteção poderia ser limitada às notícias, desde que elas fossem transmitidas sob o título (ou nome) do jornal ou da agência de notícias.

1444 *Id.* pág. 580.

1445 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LONDRES, *supra* nota 208, pág. 289.

1446 *Id.* pág. 420.

1447 *Id.*

financeiro, as trouxe ao conhecimento do público.”1448 A Itália fazia assim referência expressa à noção da proteção dos investidores contra o parasitismo, independentemente da natureza dos atos praticados pelos concorrentes para ter acesso a esse investimento e obter ganhos dele derivados. A França exprimiu o mesmo ponto de vista, mas acrescentou que encontrar uma fórmula satisfatória para a proteção das notícias poderia ser difícil.1449 Os Estados Unidos afirmaram que as notícias não estavam compreendidas na formulação do Artigo 2 da Convenção de Paris, o qual continha (então) uma lista das áreas cobertas pela propriedade industrial. Além disso, seria difícil transpor essa obrigação para a lei nacional, pois não apenas comerciantes e fabricantes deveriam ser protegidos, mas também autores, médicos, e até advogados.1450 As delegações da Espanha e de Portugal afirmaram que este tema estaria melhor na Convenção de Berna.1451 A Bélgica, a Hungria e a Polônia (cuja legislação nacional já reprimia os atos abrangidos pela proposta alemã) apoiaram, em princípio, a proteção de notícias de imprensa.1452 A

Áustria, o Reino Unido e a Dinamarca reconheceram a importância do tema mas entenderam que o assunto ainda não estava amadurecido para ser discutido no quadro da Convenção.¹⁴⁵³ O representante da Câmara Internacional do Comércio observou que, ainda que o tema tivesse sido debatido na Câmara, não se havia chegado a um consenso sobre as soluções possíveis.¹⁴⁵⁴ No final, quando submetida a voto, a proposta da Alemanha foi rejeitada por falta de consenso (13 votos a favor; 5 votos contra [Áustria, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia e Japão]; 13 abstenções).

39.22. Uma outra proposta da Tchecoslováquia no sentido de incluir “qualquer uso comercial de uma transmissão radioelétrica sem a autorização prévia do radiodifusor” como exemplo de concorrência desleal foi também rejeitada (2 votos a favor; 12 votos contra).¹⁴⁵⁵ A referência ao valor comercial das notícias sugeria de forma inequívoca

1448 *Id.*

1449 *Id.*

1450 *Id.*

1451 *Id.*

1452 *Id.*

1453 *Id.*

1454 *Id.* págs. 420-421.

1455 *Id.* pág. 421. A proteção dos organismos de radiodifusão, como direitos

vizinhos ou conexos ao direito autoral, viria a ser objeto da [Convenção](#)

[Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos](#)

[Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão](#), de 1961, conhecida como Convenção de Roma. Esta Convenção foi introduzida na ordem

jurídica interna brasileira pelo Decreto no. 57.125, de 19 de outubro de 1965.

uma noção de parasitismo. A concorrência desleal, caso essa ideia tivesse sido aceita, deixaria de ser um tema de atos praticados com desonestidade, mas uma questão de se beneficiar com os esforços de investimento dos concorrentes (com ou sem desonestidade). Este assunto tem uma certa relação com a proteção dos dados de testes, como se verá abaixo. De qualquer modo, a Conferência Diplomática de 1934 foi a última oportunidade em que se discutiu o tema da proteção de informação. Nas Conferências que se seguiram (Lisboa, em 1958, e Estocolmo, em 1967), não houve qualquer proposta no sentido de ampliar a repressão da concorrência desleal a atos de parasitismo.

39.23. Note-se que ao longo das negociações da Convenção de Paris, a expressão “segredos industriais” só foi utilizada uma vez. Isso ocorreu na Conferência da Haia, quando um delegado polonês apresentou um estudo acadêmico sobre a repressão da concorrência desleal.¹⁴⁵⁶ Entre 1900 e 1967 não se encontra qualquer outra referência a essa expressão nas atas das seis Conferências Diplomáticas que se seguiram à inicial, em 1880 (na qual, como se disse acima, a concorrência desleal nem sequer foi mencionada). A noção de segredos industriais estava, porém, implícita nas propostas que visavam caracterizar os atos de indução dos empregados dos concorrentes a descumprirem os seus contratos de trabalho (em francês, *débauchage*) como atos de concorrência desleal. A primeira proposta neste sentido foi submetida pela França na Conferência Diplomática de 1925;¹⁴⁵⁷ a França foi apoiada pela Itália.¹⁴⁵⁸ Na figura da *débauchage* não se quer (nem se pode) impedir a liberdade

1456 Esse delegado, o Sr. Zoll, que se apresentou como professor de direito civil, mencionou os segredos industriais quando contestava a proposta inicial de associar a responsabilidade objetiva (isto é, sem culpa) à concorrência desleal:

“O que é a responsabilidade civil extracontratual no direito civil? Os atos que geram essa responsabilidade são aqueles que ofendem um direito privado, que [...] não constituindo apropriação indébita, reduzem a força atrativa de um estabelecimento, o seu valor, causando danos a essa força atrativa por vários meios, nomeadamente pela difamação, pela indução dos empregados e trabalhadores a descumprirem os seus contratos [*débauchage*], a revelação de segredos industriais, etc. Contra estes fatos deve haver sanções através de preceitos cominatórios e danos, mas sempre sob a condição de que existe uma qualificação subjetiva, a qual, no direito civil, é chamada de ‘ilícito’, e, neste nosso campo específico, pode ser designada por ‘contrário à honestidade comercial.’ (ênfase acrescentada)

Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LA HAYE, *supra* nota 204, pág. 474.

1457 *Id.* pág. 349.

1458 *Id.* pág. 350. As propostas francesa e italiana foram rejeitadas por várias delegações mas a ata da Conferência não relata as razões dessa rejeição. *Id.* pág.

478.

de escolha pelo empregado quanto ao empregador. O que se pretende proteger são os conhecimentos confidenciais que o empregado adquiriu em razão do seu emprego e que o patrão não quer que ele leve para a concorrência.¹⁴⁵⁹

39.24. É importante observar que a maioria das delegações presentes na Haia entendiam que só a má-fé podia fazer com que um ato fosse contrário às práticas honestas no comércio.¹⁴⁶⁰ A concorrência puramente parasitária, como resultava das propostas da Sérvia-Croácia-Eslovênia e da Alemanha, estava, portanto, excluída da noção de concorrência desleal – pelo menos para os fins da Convenção de Paris.

(b) O Artigo 10bis da Convenção de Paris impõe a obrigação de proteger os segredos industriais?

39.25. A imposição aos Membros da União de Paris, pelo Artigo 10 bis da Convenção, da obrigação de reprimir os atos de concorrência desleal relativos aos segredos industriais foi objeto de controvérsia durante as negociações do Acordo TRIPS. De modo geral, os países em desenvolvimento discordavam da ideia de que a proteção da propriedade industrial à luz da Convenção de Paris abrangia a proteção (indireta) dos segredos industriais. Esses países defenderam o ponto de vista que os segredos industriais eram contrários à natureza e aos objetivos da propriedade intelectual, a qual visaria disseminar informação, e não escondê-la. Segundo algumas delegações, o direito dos contratos era mais adequado para a proteção dos segredos industriais. Mas, de

1459 A proibição da *débauchage* apareceu, pela primeira vez, no Código de Ur-Nammu, rei sumério, *circa* 2100 a.C., e repetida nos Códigos de Lipit-Ishtar, rei de Ur, *circa* 1800 a.C., e de Hamurábi, *circa* 1.750 a.C. Ao longo da Idade Média, ela foi muitas vezes expressa nos estatutos das corporações de artesãos. E encontra-se na nota 10 ao Acordo TRIPS. Ver Pires de Carvalho, A Estrutura, *supra* nota 394, págs. 43 e ss. A DTSA deixa claro que a proteção dos segredos não interfere na liberdade de trabalho ao dispor que os preceitos cominatórios não podem impedir que “uma pessoa adira a uma relação de emprego e que as condições impostas sobre esse emprego serão baseadas na prova de ameaça de apropriação ilícita e não apenas na informação que a pessoa conhece.” (art. 3(A)(i)(I). Também a Diretiva 2016/943, da União Europeia, no parágrafo 13 do Preâmbulo, afirma a liberdade de trabalho: “A presente diretiva não deverá ser entendida como limitando a liberdade de estabelecimento, a livre circulação dos trabalhadores ou a mobilidade dos trabalhadores previstas no direito da União. Também não se destina a afetar a possibilidade de celebrar acordos de não concorrência entre empregadores e empregados, nos termos do direito aplicável.”

1460 Ver ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LA HAYE, *supra* nota 204, pág. 476. qualquer maneira, essa seria uma matéria para as legislações nacionais, e não para um regime multilateral. Portanto, para esses países, as negociações sobre a proteção dos segredos industriais não faziam parte do mandato do grupo de negociações.1461/1462

1461 Ver *e.g.* , as posições da Índia (*Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from India*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989,

parágrafo 46; MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 90), Peru

(*Guidelines for Negotiations that Strike a Balance Between Intellectual Property and*

Development

Objectives

–
Communication

from

Peru,

MTN.GNG/NG11/W/45, de 27 de outubro de 1989) e Brasil (*Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de dezembro de 1989, parágrafos 48 e 49).

Em conformidade com esta opinião, a proposta de um Acordo TRIPS feita por um

grupo de países em desenvolvimento (*Communication from Argentina, Brazil,*

Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay,

MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990) não continha nenhum dispositivo

relativo aos segredos. Mas o México defendeu um ponto de vista diferente: “Deveria

chegar-se a um acordo sobre a proteção dos segredos industriais que estabeleça

condições de segurança jurídica de modo a encorajar as associações entre empresas

e a transferência de tecnologia entre elas.” *Communication from Mexico,*

MTN.GNG/NG11/W/60, de 22 de janeiro de 1990, pág. 2). Quando as

negociações já estavam perto do fim, a Colômbia e o Peru mudaram de posição e

sugeriram linguagem sobre a proteção dos segredos (proposta essa que foi

subsequente à proposta inicial das Comunidades Europeias, e da qual o texto dos

parágrafos 1º e 2º do Artigo 39 foram extraídos), mas não sobre a proteção dos dados

de testes (*Communication from Colombia [on behalf of the countries of the*

Cartagena Agreement (Andean Group)], MTN.GNG/TRIPS/2, de 16 de outubro de 1991, pág. 6).

1462 O Supremo Tribunal dos Estados Unidos afirmou que a expressão “métodos desleais de concorrência” “pertence àquela categoria de frases que não admitem uma definição precisa, e a cujo significado e aplicação se deve chegar por aquilo que este Tribunal já designou como ‘processo gradual de inclusão e exclusão judicial’.” *FTC v. Raladam Co.*, 283 U.S. 643, 648 (1931). Noutro acórdão, o Supremo Tribunal da Califórnia disse que a Seção 17200 do Código de Negócios e Profissões (*Business and Professions Code*) tinha um âmbito muito amplo (mais amplo do que o da Lei de Atos Desleais (*Unfair Practices Act*) “por uma razão. ‘[O] Parlamento [...] queria, com este texto amplo, autorizar os tribunais a impedir negócios desonestos correntes não importando em que contexto essa atividade possa ocorrer. Com efeito, [...] o artigo foi intencionalmente redigido com esta linguagem ampla, aberta, precisamente para permitir que os tribunais enfrentem os inumeráveis ‘novos esquemas que a fertilidade da invenção humana pode criar’.” [citação omitida] *Cel-Tech Communications, Inc. v. Los Angeles Cellular Tel. Co.* (1992) 20 Cal. 4a 163. Seguindo o raciocínio dos dois tribunais norte-americanos, seria altamente improvável que os negociadores comerciais pudessem fazer esse tipo de afirmações sobre temas que cabem exclusivamente aos tribunais ou às agências governamentais encarregadas de

39.26. No outro polo da discussão, alguns países desenvolvidos exprimiram o ponto de vista de que o Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris já impunha a proteção dos segredos industriais.¹⁴⁶³ Os Estados Unidos justificaram o texto relativo à proteção dos segredos industriais que haviam incluído na sua proposta para um Acordo TRIPS da seguinte

maneira:

“Respondendo a uma opinião de que os Estados Unidos estavam ampliando indevidamente a intenção e o objetivo do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris como forma de legitimar a proteção dos segredos industriais através de um direito de propriedade intelectual, [o representante dos Estados Unidos] disse que a interpretação deste dispositivo de Paris havia sido obtida na Lei Modelo da OMPI a este respeito.”¹⁴⁶⁴

39.27. No entanto, conforme ficou dito acima, ainda que uma grande parte dos Membros da União de Paris já tivesse implementado normas reprimir a concorrência desleal nos respectivos países. O que aconteceu foi que a recusa em aceitar que a proteção dos segredos industriais fosse uma questão de concorrência desleal, e, portanto, de propriedade industrial (tal como a Convenção de Paris a definia), não passou de uma posição negocial – e que acabou não produzindo os resultados desejados. Por exemplo, o Brasil, que defendeu a mesma posição de que os segredos não faziam parte da propriedade intelectual, já os protegia no seu Código da Propriedade Industrial de 1971 (art. 128, em combinação com o art. 178, incisos XI e XII, do Código Penal de 1940). Na Índia, em 1987, o Tribunal Superior de Deli também já tinha reconhecido a possibilidade de exigir o cumprimento de uma cláusula de sigilo num contrato de transferência de tecnologia. *John Richard Brady and Ors v. Chemical Process Equipments P. Ltd. and Anr* [AIR 1987 Delhi 372]. Ver [Kamakhya Srivastava, India: Trade Secrets in Indian Courts](#), atualizado em 3 de novembro de 2012, disponível em

<www.mondaq.com/india/x/204598/Trade+Secrets/Trade+Secrets+In+Indian+Courts> (acessado em 19 de outubro de 2013).

1463 Ver, *e.g.*, as posições do Canadá (“Respondendo a uma opinião de que os segredos industriais não deviam ser considerados como um tipo de direito de propriedade intelectual, [o representante do Canadá] disse que a sua delegação concordava com a opinião de que a proteção dos segredos industriais era abrangida pelo conceito de ‘repressão da concorrência desleal’ nos Artigos 1(2), 10 *bis*(2) e 10 *ter*(1) da Convenção de Paris.” Cf. MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo paragraph 19), e da Suíça (“[...] [A]inda que a informação proprietária seja diferente de outros direitos de propriedade intelectual em termos de requisitos de divulgação, ela incorporava a ideia central da proteção dos DPIs, nomeadamente o da preservação do uso comercial exclusivo da informação criada com o investimento de recursos de tempo, humanos e financeiros. O Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris já tratava deste tema.” Cf. MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, parágrafo 44.

1464 MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, parágrafo 24.

de repressão da concorrência desleal com relação à apropriação indébita de segredos industriais, este tema nunca foi debatido nas várias Conferências Diplomáticas. Na realidade, nenhum dos três exemplos do parágrafo 3o do Artigo 10 *bis* se refere à aquisição de informação que se encontra sob o controle de outrem. Todos os exemplos se referem a atos que levam ao desvio de clientela de terceiros através da confusão ou decepção. A violação de segredos industriais também provoca o desvio de clientela, mas não por meios que influenciam diretamente o comportamento desta.

39.28. Uma Lei Modelo elaborada, em 1965, pela organização que antecedeu a OMPI – os BIRPI (*Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle*) – em matéria de invenções, continha dispositivos sobre “know-how técnico,” mas, é importante notar, o comentário às disposições modelo não fazia qualquer menção ao Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris.¹⁴⁶⁵ No entanto, um estudo sobre concorrência desleal feito sob os auspícios do Gabinete Internacional da OMPI, em 1984, incluía a proteção dos segredos industriais numa lista de atos “não mencionados expressamente no Artigo 10 *bis*.”¹⁴⁶⁶ A justificativa para esta afirmação não deixava de apresentar uma certa ambiguidade:

“Além dos atos que causam confusão, decepção ou descrédito, que são mencionados no Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, alguns outros atos têm sido reconhecidos pelos tribunais como atos desleais e que, de forma crescente, têm sido objeto de disposições legislativas.”¹⁴⁶⁷

Considerando que as decisões dos tribunais nacionais de um país não vinculam os outros países, é impossível concluir se o Gabinete Internacional acreditava que a proteção dos segredos industriais era uma prática possível (e recomendada) ou se era tema de cumprimento obrigatório pelos Membros da União de Paris. Parece que a primeira alternativa era mais provável, sobretudo tendo em vista o fato de que o mesmo estudo também menciona os atos de parasitismo (“outro tipo de oportunismo desleal”),¹⁴⁶⁸ ainda que, como se disse antes, os membros da União de Paris tenham explicitamente recusado a ampliação do

conceito de concorrência desleal a atos que não envolvessem fraude.

1465 Ver BIRPI, MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON INVENTIONS , *supra* nota 192.

1466 Ver PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION – ANALYSIS OF THE PRESENT WORLD SITUATION, pág. 48 (OMPI, Genebra, 1994).

1467 *Id.*

1468 *Id.* pág. 59.

39.29. Pode-se argumentar, no entanto, que, uma vez que a lista de exemplos do parágrafo 3o não é exaustiva, os membros da União de Paris já estavam obrigados a proteger os segredos industriais quando a sua apropriação por terceiros envolvesse atos desonestos. E é precisamente isto o que diz a primeira frase do Artigo 39.1, estabelecendo assim uma interpretação operacional e declaratória do Artigo 10 *bis* e que é de natureza obrigatória para os Membros da OMC.

39.30. Mas o mesmo não se pode dizer quanto aos segredos industriais comunicados aos governos. Esta questão não gerou consenso entre os países desenvolvidos que eram Partes Contratantes do GATT. Com efeito, ainda que os Estados Unidos e a Suíça tivessem proposto a proteção dos dados de testes como modalidade de proteção dos segredos industriais, o Canadá, por exemplo, exprimiu um ponto de vista diferente:

“Respondendo à questão se a proposta do Canadá abrangia o uso pelos governos bem como por particulares, [o representante do Canadá] disse que a sua delegação considerava que as negociações dos TRIPS talvez não fossem o foro apropriado

para tratar de questões a respeito do uso de segredos industriais

pelo governo.”¹⁴⁶⁹

39.31. O problema está na noção de atos desonestos com relação à confidencialidade. Num acórdão já antigo, ainda antes de reconhecer a existência de um direito de propriedade sobre segredos industriais,¹⁴⁷⁰ o Supremo Tribunal dos Estados Unidos disse, em *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland* (1917) que, independentemente da ¹⁴⁶⁹ MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 19. A proposta canadense encontra-se em *Standards for Trade-Related Intellectual Property Rights – Submission from Canada*, MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de outubro de 1989. O texto relativo aos segredos industriais/atos contrários às práticas comerciais honesta era o seguinte:

“i) Os segredos industriais e comerciais protegem dados comerciais e técnicos importantes das empresas. A proteção dos segredos industriais e comerciais é, portanto, um elemento importante da criação de um ambiente seguro para a transferência de tecnologia.

“ii) Atualmente, as convenções internacionais contêm pouco, se é que alguma coisa, com relação aos segredos industriais. Por isto, e porque há hoje uma ampla variedade de tratamentos no plano internacional para os segredos industriais, um Acordo TRIPS deveria conter uma obrigação geral que evitasse que alguém, que não o titular, usasse segredos industriais de modo contrário às práticas comerciais honestas.”

¹⁴⁷⁰ Ver *Ruckelshaus v. Monsanto*, 467 U.S. 986 (1986). Ver *infra*, a nota 1561

e texto respectivo.

noção de propriedade (a qual era então “uma expressão por analisar” quando aplicada às marcas e aos segredos industriais), a apropriação não autorizada de informação secreta por um ex-empregado envolvia uma questão de confiança.¹⁴⁷¹ “A propriedade pode ser negada,” escreveu o Juiz Holmes, “mas a confiança não pode. Portanto, o ponto inicial para a presente questão não é a propriedade nem o devido processo legal, mas que o réu se encontrava em relações de confidencialidade com os autores, ou com um deles. Estas [relações] converteram-se em hostilidade, e a primeira coisa a assegurar é que o réu não abuse de forma fraudulenta da confiança que foi posta nele. É o que ocorre usualmente em relações de confiança. Se existe alguma desvantagem no fato de que ele conhecia os segredos do autor, ele deve assumir o ônus juntamente com os ganhos.”¹⁴⁷²

39.32. Mas as relações entre particulares e os seus governos não têm a mesma natureza que as relações entre empregadores e empregados. Os cidadãos, em geral, submetem informações ao governo como condição para obter determinadas concessões ou para obter determinado ato pelo governo – por exemplo, para obter um carteira de motorista; para obter um passaporte ou uma carteira de identidade; para cumprir obrigações tributárias. Parte dessas informações pode ser comercialmente valiosa, no sentido de que tem valor para os requerentes e os seus concorrentes enquanto permanecer confidencial. Mas o governo não segue regras de honestidade comercial pela simples razão de que não se envolve em práticas comerciais (pelo menos, enquanto atuar como governo, e não

como empresário). Parafrazeando o Juiz Holmes, o governo não necessita de assumir o ônus (de manter sigilo) porque ele não retira nenhuma vantagem do cidadão que faz um requerimento. Portanto, a proteção da confidencialidade sobre as relações entre os particulares e os respectivos governos é regulada por leis e regulamentos especiais, como, por exemplo, as que estabelecem a proteção do sigilo pelas autoridades fiscais e pelos serviços nacionais de identificação.¹⁴⁷³ Assim como as leis *1471 E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917). A disputa versou sobre se o réu podia ser impedido de revelar processos sigilosos que ele havia aprendido de seu anterior empregador, incluindo aos peritos e às testemunhas. *Id.* pág. 103. O Tribunal decidiu que o juiz de 1ª instância poder discricionário para determinar “a quem, e sob que precauções, a revelação deveria ser feita.” *Id.*

¹⁴⁷² *Id.* pág. 102. A quebra de confiança está na essência da repressão da divulgação não autorizada de segredos industriais. Ver Tanya Aplin *et alii*, Gurry on Breach of Confidence – The Protection of Confidential Information (2ª ed., Oxford Univ. Press, Oxford, 2012).

¹⁴⁷³ No período em que trabalhei na Secretaria da Organização Mundial do Comércio (OMC), entre 1996 e 1999, alguns Membros da OMC que notificaram sobre a concorrência desleal, essas leis e esses regulamentos protegem a privacidade de dados, mas à luz de uma lógica diferente. Essas normas pertencem ao Direito Administrativo (e, eventualmente, à proteção dos direitos humanos, tendo em vista a dimensão ética da privacidade) e não à Propriedade Industrial, cujo objetivo principal é a preservação da diferenciação.

(c) *Conclusões*

39.33. Em conclusão:

(a) Em primeiro lugar, o significado da primeira frase do Artigo 39.1 (“Ao assegurar proteção efetiva contra [concorrência] desleal, como disposto no art. 10 *bis* da Convenção de Paris”) é que, à luz da Convenção, obter, usar e revelar segredos industriais adquiridos por meios desonestos são atos de concorrência desleal, ainda que não constem da lista de exemplos do Artigo 10 *bis* (e ainda que os Membros da União de Paris possam entender que eles não são abrangidos pela expressão “qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial”). Na perspectiva dos TRIPS, o que caracteriza esses atos como concorrência desleal é a desonestidade dos meios para obter os segredos (além do prejuízo – efetivo ou potencial – causado ao concorrente que detem o controle legítimo do segredo). É por isto que os segredos industriais podem ser objeto de engenharia reversa. A proteção dos segredos industriais não cuida da proteção da matéria que é objeto do segredo, mas sim dos meios utilizados para adquiri-los. O roubo, a espionagem, a indução à revelação por pessoas obrigadas ao sigilo, etc., são meios desonestos. Adquirir a mesma informação pelos próprios esforços não é.

Na verdade, o objetivo da primeira frase do Artigo 39.1 é deixar claro que a proteção dos segredos industriais passou a ser uma obrigação, à luz da Convenção de Paris, para os Membros da OMC, quer sejam ou não Membros da União de Paris. Essa primeira frase tem, portanto, uma natureza declaratória que vai além da incorporação do Artigo 10 *bis* da

Convenção pelo Artigo 2.1, posto que, até um certo ponto, harmoniza a definição dos segredos e amplia o âmbito da sua proteção aos segredos submetidos a certas agências governamentais. Se não fosse assim, o a suas leis ao Conselho para TRIPS, em conformidade com o Artigo 63.2 do Acordo TRIPS, fizeram confusão quanto a este tema, e notificaram leis e regulamentos que cuidavam da proteção da confidencialidade dos dados pessoais como se estivessem notificando leis relativas à concorrência desleal.

Artigo 39 não seria necessário, posto que o Artigo 2.1 dos TRIPS já incorpora o Artigo 10 *bis* da Convenção.

(b) Em segundo lugar, os dados de testes não são abrangidos pelo Artigo 10 *bis*, a menos que sejam confidenciais, que estejam sob o controle de uma pessoa ou entidade, e que a aquisição ou o uso desses dados seja resultado de um ato desonesto de concorrência. Uma vez que o problema de que o Artigo 39.3 trata é o registro de produtos genéricos sem necessidade de o fabricante submeter os seus próprios dados relativos à eficácia e à segurança dos produtos, o ato que beneficia o concorrente é praticado pela agência encarregada de conceder a autorização de comercialização, e não pelo concorrente – e, portanto, não constitui um ato de concorrência, rigorosamente falando. É um ato que favorece ou contribui para a concorrência parasitária, mas que não é intrinsecamente desonesto. O fato de que o fabricante de genéricos esteja ao corrente da existência da autorização de comercialização não muda isto. Aqui pode invocar-se uma lógica semelhante à da doutrina *Noerr-Pennington*, a qual foi estabelecida pela jurisprudência norte-americana, e que consiste em dar imunidade antitruste às empresas que tentam

convencer autoridades governamentais a tomar medidas – incluindo a elaboração de leis – com o objetivo de prejudicar os concorrentes.

Considerando que o concorrente não comete um ato desonesto, tal como corrupção ou interferência num contrato (posto que não existe contrato entre a empresa inovadora e a agência sanitária e, desde que esta não comunique os dados submetidos pela empresa favorecida pela autorização ao fabricante de genéricos, não existe indução à quebra de confidencialidade), basear-se na informação obtida dos dados de testes submetidos pela empresa inovadora para conceder a autorização de comercialização ao fabricante de genéricos não constituiria, em princípio, concorrência desleal à luz do Artigo 10 *bis*. Mas o texto da primeira frase do Artigo 39.1 é inequívoca: o uso desses dados ou da informação deles extraída pela agência governamental em favor de um concorrente da empresa inovadora é um ato de concorrência desleal.

Entretanto, naqueles Membros da OMC que tratam a concorrência desleal como tipo penal, e considerando que os elementos que são intrínsecos da concorrência desleal não se verificam no uso dos dados de testes pelas agências sanitárias, esse uso não deveria justificar a aplicação de sanções penais contra as agências ou contra os concorrentes beneficiados.¹⁴⁷⁴ Os remédios contra esse uso estão na

¹⁴⁷⁴ Neste sentido, o § 2o do art. 195 da Lei 9.279/96 aponta o caminho certo, apesar de conter um equívoco:

responsabilidade civil: por um lado, o fabricante de genéricos que se beneficia com o uso ilícito dos dados (ou da informação deles extraída) pela agência governamental não pode ser imune contra sanções civis

baseadas na concorrência desleal; por outro lado, a agência é

corresponsável pelos danos causados pelo ato de concorrência desleal.

3. OS PARÁGRAFOS 2o E 3o CUIDAM DE ASSUNTOS

DIFERENTES?

39.34. Como se viu acima, em face do texto do Artigo 39.1, poder-se-ia propor que os objetos dos parágrafos 2o e 3o são diferentes. Se não fosse

assim, o parágrafo 1o seria redigido de maneira mais simples e direta:

“protegerão informação confidencial de acordo com os parágrafos 2o e

3o.” Mas, como disse acima, ambos os parágrafos tratam de informação

confidencial. O que distingue a informação confidencial do parágrafo 3o

da informação confidencial do parágrafo 2o são duas circunstâncias

externas – o que significa que, intrinsecamente, não existe diferença. Em

primeiro lugar, o parágrafo 3o limita-se a fazer referência à informação

confidencial que tem que ser apresentada aos governos, com o objetivo

de obtenção de autorização de comercialização daqueles produtos

identificados nesse dispositivo e desde que as condições nele

estabelecidas sejam atendidas. Em outras palavras, nem toda a

informação confidencial merece a proteção do parágrafo 3o. Em segundo

lugar, o regime jurídico que os Membros da OMC devem adotar para

proteger os dados de testes e outros dados, à luz do parágrafo 3o, não é

necessariamente o mesmo que eles têm que estabelecer com relação aos

segredos industriais, à luz do parágrafo 2o. É este aspecto que permite,

por exemplo, que os Membros da OMC adotem um período limitado de

proteção dos dados de testes. Ou que lhes permite seguir um mecanismo

“O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão

governamental competente para autorizar a comercialização de

produto, quando necessário para proteger o público.”

O inciso XIV do art. 195 repete, com linguagem muito próxima, a primeira parte do Artigo 39.3. O problema deste parágrafo é que o objetivo da proteção do público só isenta da responsabilidade quanto à obrigação de manter os dados de testes em segredo, mas não da obrigação de protegê-los contra o uso comercial desleal. Explicarei esta distinção abaixo, nos comentários ao Artigo 39.3. De qualquer modo, é de assinalar o tom de isenção de responsabilidade criminal que se vê neste texto. Isto não impede que um tribunal possa encontrar responsabilidade civil quando entender que a ANVISA não protegeu os dados que estavam sob sua responsabilidade contra o uso comercial desleal e contra a sua divulgação.

de direito à remuneração, em vez de um sistema de exclusividade, se assim o desejarem.

2.

Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,¹⁰ desde que tal informação:

a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente¹⁴⁷⁵ 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.

10 Para os fins da presente disposição, a expressão “de maneira contrária a práticas comerciais honestas” significará pelo menos práticas como violação ao contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

39.35. Para começar, assinale-se que existe um debate sobre até que ponto é que os segredos industriais são objeto de propriedade intelectual no mesmo plano em que os demais ativos intangíveis diferenciadores das empresas. Segundo uma corrente, o fato de os segredos não estarem

1475 A rigor esta tradução não está inteiramente correta. Na versão original, em língua inglesa, a palavra é *readily*, que pode até ser traduzida por “facilmente,” mas que significa, mais rigorosamente, “prontamente”. Como se verá abaixo, a proposta das Comunidades Europeias que deu origem a texto utilizava o advérbio *easily*, mas na redação final essa palavra foi preterida por *promptly*. Portanto, pode-se presumir que houve a intenção de dar um sentido diferente ao dispositivo. Um acesso a um segredo industrial pode ser *pronto*, mas nem por isso *fácil*. Esse acesso pode, por exemplo, requerer o emprego de meios complexos, caros, elaborados, e, que, portanto, não podem ser definidos como “fáceis”, e ainda assim permitirem que o acesso seja “pronto.” Por exemplo, encontrar o empregado do concorrente que detém o conhecimento confidencial de interesse de um concorrente e, mediante suborno, convencê-lo a revelar o segredo, constitui um acesso *fácil* – mas não *pronto*. Os conceitos são, portanto, diferentes.

sujeitos a um registro formal não diminui o nível de proteção que merecem. Este tem sido o entendimento nos Estados Unidos, desde o acórdão do Supremo Tribunal em *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.* (1974). Neste acórdão, o Tribunal entendeu que os segredos merecem proteção quer se refiram a matéria que é patenteável, quer não.¹⁴⁷⁶ Mas em outros países, tem havido dúvidas sobre a adequação de colocar os segredos industriais junto dos outros ativos intangíveis protegidos pela propriedade intelectual.

Uma das principais razões é que os segredos, como se assinalou, não são objeto de qualquer formalidade. Mas, a rigor, até são, pois, conforme determina o Artigo 39.2(c) do Acordo TRIPS, a pessoa que

legalmente está em controle dos segredos deve provar que tomou precauções razoáveis para mantê-los secretos. Essas precauções, portanto, não deixam de ser um tipo de formalidade necessária para a proteção. Mas, quando se diz que a proteção dos segredos é informal, o que se quer dizer realmente é que não existe nenhuma formalidade que leve a um tipo de exame dos segredos quanto ao seu mérito nem que exija o seu registro. Mas há outros tipos de ativos intangíveis cuja proteção também não é sujeita a formalidades administrativas, tais como as obras protegidas pelo direito de autor, os desenhos industriais e os nomes comerciais. As marcas, e, em especial, as marcas notoriamente conhecidas, também podem ser protegidas independentemente de formalidades.

Uma segunda razão está na confidencialidade, a qual é vista como uma séria barreira à proteção dos segredos. As Partes Contratantes do GATT que, em grande número, manifestaram relutância em admitir que os segredos faziam parte da propriedade intelectual estavam sobretudo preocupadas com a possibilidade de conceder direitos

1476 *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.* , 416 U.S. 470, 490 (1974):

“Entendemos que a extensão da proteção dos segredos industriais a invenções nitidamente patenteáveis não está em conflito com a política de divulgação [da tecnologia] das patentes. Talvez porque o direito dos segredos industriais não produz qualquer efeito positivo na área das invenções claramente patenteáveis, em contraste com os efeitos positivos da proteção dos segredos industriais em áreas de patenteabilidade duvidosa, tem-se sugerido que essa incompatibilidade

parcial pode ser adequada, e que os tribunais deveriam aplicar a proteção dos segredos industriais a invenções cujo controlador deveria ter patenteado, e que, dessa forma, deveriam ter sido divulgadas. [nota omitida] No entanto, uma vez que não existe a possibilidade real de o direito dos segredos industriais conflitar com a política federal que favorece a divulgação de invenções nitidamente patenteáveis, a incompatibilidade parcial não é apropriada.”

exclusivos sobre informação mantida em sigilo. No entanto, conforme o Supremo Tribunal dos EUA havia afirmado em *Kewanee Oil*, “Uma vez que não é possível patentear uma invenção, ainda que útil, nova e não óbvia, a menos que incida numa das categorias expressas de matéria patenteável do 35 U.S.C. § 101, a pessoa em controle dessa invenção não teria motivo para pedir uma patente quer a proteção para os segredos industriais existisse ou não. A abolição da proteção dos segredos não resultaria, portanto, no aumento da revelação pública de invenções em áreas não patenteáveis. É também difícil de ver como é que o público seria beneficiado pela divulgação de listas de clientes ou de campanhas publicitárias; de fato, manter esse itens em sigilo encoraja as empresas a começar planos de operação novos e individualizados, resultando em concorrência construtiva. Esta, por sua vez, gera uma maior variedade de métodos de negócios do que se dados de comercialização e outros dados desenvolvidos confidencialmente fossem ilicitamente transferidos entre empresas atuando no mesmo

negócio.”¹⁴⁷⁷

Além de não produzir resultados práticos, a eliminação da proteção dos segredos iria contra um valor fundamental do sistema jurídico: a proteção da lealdade, que é tão relevante, se não mais – posto que se relaciona com um fundamento da organização social – do que a promoção da disseminação tecnológica. Como o Tribunal observou, “A proteção de padrões de ética comercial e o encorajamento da atividade inventiva são as políticas que, de modo geral, sustentam o direito dos segredos industriais. ‘A necessidade de negociar com boa fé e de modo honesto e leal constitui a vida e o espírito do mundo comercial.’ [citação e nota omitidas] Em *A. O. Smith Corp. v. Petroleum Iron Works Co.*, 73 F.2d at 539, o tribunal salientou que, ainda que uma invenção possa não ser patenteável, isso não ‘destrói o valor da invenção para quem a faz, ou beneficia o concorrente que, por meios desleais, ou valendo-se de quebra de lealdade, obtém o conhecimento desejado sem pagar o preço em trabalho, dinheiro, ou máquinas utilizadas pelo inventor’.”¹⁴⁷⁸

É verdade, de um lado, que esta noção de lealdade e ética nos negócios tem presidido a proteção dos segredos industriais desde o Código de Hamurábi. Mas a resistência contra a admissão dos segredos como objeto ordinário da propriedade intelectual não desapareceu. A

¹⁴⁷⁷ *Id.* pág. 483.

¹⁴⁷⁸ *Id.* págs. 481-482.

proposta da Diretiva Europeia sobre a proteção dos segredos industriais,

que resultou na Diretiva 2016/943, afirmava no preâmbulo que os segredos industriais “não eram protegidos como um DPI clássico,” mas que constituíam “ainda assim um instrumento chave complementar para a apropriação necessária de ativos intelectuais.”¹⁴⁷⁹ O fato de este texto não ter sido mantido na versão final, que se converteu em norma obrigatória para todos os Membros da União Europeia, talvez signifique que o Conselho e o Parlamento europeus tenham reconsiderado e acabado por aceitar uma posição semelhante à dos Estados Unidos. Mas, na realidade, o que faz com que os segredos não sejam protegidos como um “DPI clássico” é que, como se disse, o seu objeto não é protegido de forma direta, mas apenas indireta, pois, de modo geral, repugna ao regime de propriedade intelectual proteger de forma exclusiva informação que não tenha sido divulgada.

39.36. Os segredos industriais diferenciam as empresas, e os respectivos produtos e serviços, como qualquer outro ativo protegido pela propriedade intelectual. Portanto, os segredos não são complementares de outros ativos. Eles são objeto de propriedade intelectual por si mesmos. A sua proteção atinge três objetivos. Em primeiro lugar, como observou o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, proteger os segredos industriais é o mesmo que proteger a lealdade e a honestidade no comércio – fundamentos de sociedades livres e organizadas. Além disso, o respeito pela confidencialidade em relações comerciais favorece relações estáveis de trabalho e promove a transferência de tecnologia – incluindo a transferência de tecnologia patenteada, já que, quando se trata de processos, as patentes não abrangem a sua totalidade, ficando em

segredo muitos dos seus elementos, os quais usualmente são descritos em manuais (confidenciais) de operação. Em segundo lugar, os segredos industriais correspondem a diferenças introduzidas pelos empresários em seus produtos e serviços. Portanto, a sua proteção promove a concorrência. E é precisamente aqui que a proteção dos segredos compartilha o denominador comum com os demais componentes da propriedade intelectual, o qual foi definido na Introdução a este livro. Em terceiro lugar, a proteção dos segredos promove a atividade inventiva. Isto diz respeito não só a invenções patenteáveis – com relação às quais os segredos representam um mecanismo alternativo às patentes e ao patrocínio estatal – mas também a invenções não patenteáveis. Mas,

1479 Ver *Proposal for a Directive of the European Parliament and the of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure*, COM(2013)

813

final,

2013/0402

(COD),

disponível

em

ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/131128_proposal_en.pdf (acessado em 29 de novembro de 2013).

como o fundamento da proteção dos segredos é a lealdade no comércio, essa proteção cobre também informação que não resulta de atividade

inventiva. Listas de clientes, esquemas de custos, estratégias de negócios, etc., constituem informação que é protegida cuidadosamente pelos seus detentores contra os concorrentes e que, por isso, servem de fator de diferenciação.

39.37. As legislações nacionais podem variar quanto ao tipo de informação que é abrangida pelos segredos protegidos. Em alguns países, uma única informação, isolada e factual, pode não ser protegida ainda que mantida em sigilo (como, por exemplo, o nome de um fornecedor ou de um cliente). O Artigo 39.2 poderia, à primeira vista, ter algum impacto quanto a isto, na medida em que se refere ao “tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específicas de seus componentes.” Esta linguagem poderia ser interpretada como sugerindo que os segredos industriais de que o Artigo 39 trata se referem a informação complexa – ficando, portanto, excluídos os elementos de informação isolados, independentemente de seu valor. Mas esta interpretação não está correta. O objetivo daquela linguagem é qualificar a confidencialidade com relação à informação complexa, e não transformar esta no único objeto possível dos segredos. Um segredo que é constituído por um elemento isolado de informação deixa de sê-lo quando esse elemento único se torna conhecido do círculo de pessoas que normalmente trabalham com ela. Não há necessidade de recorrer ao texto do Artigo 39.2, portanto. Assim, os Membros da OMC continuam livres para estabelecer em suas leis nacionais os objetos dos segredos, conforme dispõe o Artigo 1.1.

1. AS NEGOCIAÇÕES DO ARTIGO 39.2 DO ACORDO TRIPS

39.38. Em razão da já assinalada resistência de alguns dos participantes quanto a negociações envolvendo segredos industriais, os documentos relativos a essas negociações são escassos. No entanto alguns elementos podem ser encontrados, e que ajudam ao entendimento do âmbito e do significado do Artigo 39.2. A primeira delegação a fazer uma proposta quanto à proteção dos segredos industriais foram as Comunidades Europeias. O texto dessa proposta era assim:

“Atos contrários aos usos comerciais honestos

“Os segredos industriais e comerciais serão protegidos pela lei, outorgando ao seu proprietário, pelo menos, o direito de evitar que estes segredos se tornem acessíveis a, ou sejam usados por outros de maneira contrária aos usos comerciais honestos.”¹⁴⁸⁰

Ao empregar a palavra “proprietário”, as CE sugeriam que os segredos eram objeto de um direito de propriedade, o que pode parecer surpreendente, considerando que alguns dos Membros das CE não estariam de acordo com esse ponto de vista.

39.39. A proposta das CE provocou reações diferentes. Um participante, por exemplo, “agradeceu a inclusão deste tema mas entendia que a disposição suficientemente longe, pois não cuidava da divulgação inaceitável de informação objeto de propriedade por agências governamentais.”¹⁴⁸¹ Outro participante “entendeu que a proposta sugeria legislação específica e considerava que o seu país e outros países de *common law* que já protegiam os segredos industriais e comerciais pela *common law* ou por outros modos poderiam resistir a legislar especificamente.”¹⁴⁸²

39.40. Em linguagem menos lacônica do que a da proposta das CE, os

Estados Unidos fizeram a seguinte sugestão:

“Segredos Industriais

“1. Âmbito da Proteção

“A proteção dos segredos industriais deveria estar amplamente disponível e cobrir elementos tais como qualquer fórmula, dispositivo, compilação de informações, programa de computadores, padrão, técnica ou processo que for utilizado nos negócios e que tenha valor econômico efetivo ou potencial em razão de não ser geralmente conhecido. A proteção deveria ser concedida tanto à informação técnica, como desenhos técnicos ou especificações operacionais, quanto à informação comercial, como listas de preços ou de consumidores ou métodos de negócios, independentemente de o segredo industrial estar numa forma tangível, tal como uma máquina ou num registro escrito, ou for mantida sem meios tangíveis, como, por exemplo, numa memória.

“2. Período de Proteção

“Um segredo industrial deveria ser protegido enquanto não constituir conhecimento público numa indústria, ou não for

1480 Ver *Guidelines and Objectives Proposed by the European Community for the Negotiations on Trade-Related Aspects of Substantive Standards of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/26, de 7 de julho de 1988, pág. 7.

1481 Ver MTN.GNG/NG11/8, de 29 de agosto de 1988, parágrafo 43.

completamente revelado pelos resultados de uma utilização do segredo industrial.

“3. Conservação do Direito

“Para conservar a proteção jurídica, pode-se exigir do proprietário de um segredo industrial que faça esforços razoáveis, consideradas as circunstâncias, para manter o sigilo, mas ele não necessitará de provar que ninguém mais possui o segredo industrial. Sem perda do requisito do sigilo, o proprietário pode comunicar um segredo industrial a empregados envolvidos na sua utilização, comunicar um segredo industrial a outros comprometidos a manter o segredo ou fazer quaisquer outras comunicações exigidas por lei ou como condição de comercialização.

“4. Definição de Apropriação Ilícita [*Misappropriation*], isto é, Violação de um Segredo Industrial

“Apropriação ilícita significa a aquisição, revelação ou uso de segredo industrial sem um direito [*privilege*] de adquiri-lo, revelá-lo ou usá-lo. Apropriação ilícita o descobrimento de um segredo industrial por meios impróprios; uso ou revelação de um segredo industrial por quebra de confiança; aquisição, revelação ou uso de um segredo industrial com ciência de que a sua revelação foi feita por erro; ou uso ou revelação de um segredo industrial depois de ser informado de que ele foi revelado por erro ou por alguém que dele se apropriou

illicitamente.

“5. Direitos Concedidos

“Os segredos industriais devem ser protegidos contra a apropriação ilícita efetiva ou a sua ameaça, e o proprietário terá direito a plena compensação pela apropriação ilícita. Ao avaliar a responsabilidade pela apropriação ilícita envolvendo o uso ou a revelação de um segredo industrial revelado por erro ou por alguém que se havia apropriado ilícita mente dele, as autoridades poderão levar em conta se o receptor pagou, de boa-fé, valor pelo segredo ou mudou de posição em seu detrimento como consequência da sua recepção.”¹⁴⁸³

¹⁴⁸³ Ver *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiating Objective*, MTN.GNG/NG11/W/14/Rev. 1, de 17 de outubro de 1988, págs. 6 e 7. Um parágrafo adicional, sob o título “Condições sobre o Uso pelo Governo,” referia-se aos dados de teste. Ver *infra* os comentários ao Artigo 39.3. A expressão “mudou de posição em seu detrimento” é pouco clara, tanto em português, quanto no original. O significado parece ser o de a empresa que recebeu o segredo (de forma inocente) ter sofrido algum prejuízo ou perda em razão de o

Em parte, pode-se afirmar que a proposta norte-americana era uma espécie de resumo dos elementos da proteção dos segredos industriais que prevaleciam há duas décadas e meia, nomeadamente no que dizia respeito (i) ao âmbito da sua proteção; (ii) ao fato de a informação poder ser considerada sigilosa mesmo se outras pessoas a adquirissem, quer de forma independente, quer como resultado de uma transferência controlada; e (iii) aos mecanismos processuais de sua

defesa. No fundo, os Estados Unidos, conforme reconheceram depois, estavam endossando a noção de segredos industriais, tal como a adotou a Lei Uniforme sobre Segredos Industriais (*Uniform Trade Secrets Act* – UTSA):1484

“Apresentando o cenário da proposta da sua delegação, o representante dos Estados Unidos disse que a proteção dos segredos industriais era um tema de crescente importância para a sua delegação. Ele acreditava que também o era para os países em desenvolvimento, pois não existia melhor maneira de encorajar a transferência de tecnologia que garantindo proteção aos segredos industriais e à informação objeto de propriedade, os quais constituíam a real essência da transferência de tecnologia. Quanto a se saber se os segredos industriais constituem um tipo de direito de propriedade intelectual, ele concordava com a opinião de que a repressão da concorrência desleal, que era um método pelo qual os segredos industriais ter recebido, o que poderia justificar algum alívio na sanção pela apropriação ilícita.

1484 A *Uniform Trade Secrets Act* (Lei Uniforme sobre Segredos Industriais – doravante designada como UTSA) é uma espécie de lei-modelo, elaborada pela Conferência Nacional de Comissários sobre Leis Estaduais Uniformes, conhecida como Uniform Law Commission (ULC), cujo objetivo é, como o seu nome indica, propor a uniformização das leis estaduais nos Estados Unidos onde for considerada necessária e conveniente. Os resultados dos seus trabalhos não são vinculantes, mas não deixam de ter muita influência, pois os seus membros,

os quais devem ser habilitados a exercer a profissão de jurista em suas diversas modalidades (advogados praticantes, juízes, membros e funcionários do parlamento), são designados pelos governos dos Estados e pelo Distrito de Colúmbia, Porto Rico e das Ilhas Virgens norte-americanas. A última versão da UTSA (utilizada pela delegação norte-americana como base para a sua proposta para o Artigo 39.2) é de 1985. O seu texto integral bem como informação sobre o trabalho da ULC encontra-se em <www.uniformlaws.org>. Assim como o Restatement, também a UTSA perdeu muito de sua importância com relação às posições do governo federal norte-americano com relação à proteção dos segredos industriais, em vista da adoção do DTSA, em 2106. Mas a sua análise continua sendo muito importante para os fins da interpretação e do entendimento das opções seguidas no Acordo TRIPS.

podiam ser protegidos, era especificamente mencionada na Convenção de Paris. Seria ilógico que um processo que era objeto de um pedido de patente fosse considerado como constituindo propriedade intelectual, mas se o pedido fosse depois abandonado ele deixaria de ser assim considerado. A questão que estava na base da proteção dos segredos industriais era a mesma que servia de base à proteção dos direitos de propriedade intelectual em geral, nomeadamente a de não se beneficiar dos frutos do trabalho de outros de forma imprópria. A sua delegação considerava que a proteção dos segredos industriais deveria ser analisada em duas vertentes. Em primeiro lugar, com relação à transferência de know-how entre particulares, a confidencialidade de informação dada a

empregados e as restrições quanto à sua divulgação deveriam ser protegidas através dos tribunais; a proteção contra o uso numa empresa concorrente também deveria ser disponibilizada, quando essa informação tivesse sido obtida de maneira imprópria por um terceiro. Em segundo lugar, deveria haver restrições quanto ao uso e à divulgação de informação submetida aos governos. [...] Com relação à questão da definição dos segredos industriais, ele fez referência à definição contida na proposta dos Estados Unidos. Ele também informou o Grupo [negociador] da definição contida na Lei Uniforme sobre Segredos Industriais dos Estados Unidos; esta dispunha que um segredo industrial é qualquer informação, incluindo uma fórmula, um padrão, uma compilação, um programa, um dispositivo, um método, uma técnica ou um processo que (i) extrai valor econômico independente, efetivo ou potencial, do fato de não ser geralmente conhecido por, e de não ser facilmente acessível por meios lícitos por, outras pessoas que podem obter valor econômico de sua revelação ou uso; e (ii) é objeto de esforços que são razoáveis nas circunstâncias para preservar o sigilo. Essencialmente, um segredo era informação identificável que (i) era protegida da divulgação mediante esforços razoáveis do seu proprietário e (ii) tinha valor porque não era conhecida e não podia ser facilmente acedida por terceiros. Numa importante decisão dos tribunais do seu país tinha sido dito que, se uma empresa tinha investido tempo,

esforço e dinheiro no desenvolvimento de um segredo industrial que lhe dava vantagem sobre os seus concorrentes, esses concorrentes não poderiam ser autorizados a tomar e a usar esse segredo sem o consentimento do seu proprietário da mesma maneira que eles não seriam autorizados a tomar e a usar maquinário da fábrica ou do escritório do proprietário do segredo sem permissão desse proprietário. Noutra caso foi afirmado que uma pessoa pode usar um processo secreto do seu concorrente se ela tivesse descoberto o processo por engenharia reversa aplicada sobre o produto acabado ou por sua própria pesquisa independente; mas ele não podia evitar esses ônus tomando o processo do descobridor sem a sua permissão numa altura em que ele estivesse tomando precauções razoáveis para manter o sigilo. Quanto ao que eram precauções razoáveis, o tribunal disse que a tolerância da espionagem deve cessar quando a proteção exigida para evitar a espionagem de outrem custasse tanto que o espírito inventivo era sufocado. Uma pessoa ou uma empresa não deveria ser obrigada a tomar precauções irrazoáveis para evitar que outrem fizesse aquilo que [esse outrem] não pode fazer.”¹⁴⁸⁵

39.41. O texto final do Artigo 39.2 não incorporou nem a definição de “novidade”, tal como proposta pelos EUA, nem a sugestão quanto à apropriação ilícita e ao método de cálculo dos danos. A este respeito, os Membros da OMC podem optar por critérios diferentes, de acordo com os seus sistema e prática jurídicos (Artigo 1.1). Na opinião da delegação

norte-americana, era importante que os segredos industriais fossem

objeto de normas detalhadas:

“[...] [D]e acordo com informação das empresas dos Estados

Unidos, uma grande parte da propriedade intelectual era

protegida sob a forma de segredos industriais, e não por

patentes ou outros DPIs. Os segredos industriais e o know-how

comercial eram importantes para a competitividade numa

ampla gama de indústrias, e deveriam constituir um elemento

essencial de qualquer sistema de proteção da propriedade

intelectual. A falta de proteção adequada exercia um severo

efeito de desmotivação da transferência de tecnologia.”¹⁴⁸⁶

39.42. No entanto, na mesma reunião, a proposta das CE, que sugeriam

uma redação mais ampla, foi apoiada.¹⁴⁸⁷

¹⁴⁸⁵ Cf. MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 61.

¹⁴⁸⁶ Cf. MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 89.

¹⁴⁸⁷ *Id.* A seguir os países nórdicos apresentaram a sua proposta de um futuro

Acordo TRIPS, o qual, no que diz respeito aos segredos industriais, repetia o

texto da proposta das CE. Cf. *Proposal by the Nordic Countries for the*

Negotiations on Standards and Principles for Trade-Related Aspects of

Intellectual Property Rights, MTN.GNG/NG11/W/36, de 10 de julho de 1989,

pág. 6.

39.43. A Índia, como se observou acima, discordou da ideia de que os

segredos industriais faziam parte da propriedade intelectual:

“Os segredos industriais não podem ser considerados como

sendo direitos de propriedade intelectual. A base fundamental

de um direito de propriedade intelectual é a sua divulgação e registro, enquanto que a base fundamental de um segredo industrial é o seu sigilo e confidencialidade. As legislações de muitos países determinam de forma clara que as palavras ‘licenciante’ e ‘licenciado’ não se devem aplicar a uma transação envolvendo o fornecimento de know-how confidencial, e apenas expressões como ‘fornecedor’ e ‘receptor’ deveriam ser utilizadas, pois esse know-how não pode ser considerado como um direito licenciável. O respeito e a oponibilidade do sigilo e da confidencialidade deveriam ser governados pelas obrigações contratuais e as disposições aplicáveis do Direito Civil, e não pelo direito de propriedade intelectual.

“Uma vez que os segredos industriais não podem ser considerados como uma propriedade intelectual, está fora do mandato do Grupo de Negociações examinar este tema.”¹⁴⁸⁸

39.44. Além disso, mesmo entre aqueles participantes que acreditavam que a proteção dos segredos industriais integrava a propriedade industrial, havia oposição à sua inclusão num futuro Acordo. Por exemplo,

“[...] [um] participante disse que no seu país este assunto [a proteção dos segredos industriais] era tratado de forma apropriada por legislação especial relativa ao abuso de poder econômico.¹⁴⁸⁹ Ele lembrou também a opinião expressa pela sua delegação no contexto dos debates sobre patentes, de que

deveria haver maior divulgação de informação como condição para a concessão de uma patente. Também se afirmou que, se os particulares não conseguiram proteger a confidencialidade de informação valiosa, era difícil ver como é que os governos, gastando recursos públicos, poderiam fazer isso em benefício daqueles.”¹⁴⁹⁰

1488 Cf. *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, parágrafos 46-47.

1489 Parece que esta delegação fez uma certa confusão entre o direito antitruste e a repressão da concorrência desleal.

1490 Cf. MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 90.

39.45. Outro participante entendeu que, em face da dificuldade em encontrar uma definição aceitável de segredo industrial, seria melhor deixar a sua proteção fora do Acordo:

“[...] [A] proteção dos segredos industriais tem adquirido

crescente importância com o aumento do comércio

internacional. No entanto, não existia uma definição

internacional concreta da expressão ‘segredo industrial,’ e os

segredos

industriais

não

podiam

ser

objetivamente

identificados pois não eram registrados. Cada segredo industrial constituía uma função do seu nível individual de sigilo e das relações do seu proprietário com os concorrentes. Portanto, a sua delegação via muitos problemas na adoção, num tratado internacional, de proteção uniforme para os segredos industriais. A sua inclusão no trabalho do Grupo deveria ser debatida, dando-se plena e adequada consideração aos argumentos expressos pelas organizações internacionais relevantes.”¹⁴⁹¹

39.46. O Canadá também queria que este tema recebesse uma abordagem mais geral. Reconhecendo que a proteção dos segredos industriais é “um aspecto importante da criação de um ambiente seguro para a transferência de tecnologia,” o Canadá propôs o seguinte texto:

“Segredos Industriais/Atos Contrários aos Usos Comerciais
Honestos – Objeto da proteção e direitos concedidos

“Os segredos industriais e comerciais devem ser protegidos.

“Os proprietários de segredos industriais e comerciais devem ter o direito de evitar que eles sejam acessíveis ou usados por terceiros de maneira contrária aos usos comerciais honestos.”¹⁴⁹²

39.47. A delegação austríaca informou o Grupo de Negociações a respeito da experiência do seu país quanto à proteção dos segredos industriais, a qual incluía quatro tratamentos distintos: através do Código Penal, através da Lei de Proteção de Dados, através da Lei contra a Concorrência Desleal e através de obrigações contratuais, à luz do direito

civil. A delegação observou ainda que um empregado “pode ser obrigado a não trabalhar para um concorrente durante um ano.”¹⁴⁹³

¹⁴⁹¹ *Id.*, parágrafo 91.

¹⁴⁹² Cf. *Standards for Trade-Related Intellectual Property Rights – Submission from Canada*, MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de outubro de 1989, págs. 8 e 13.

¹⁴⁹³ Cf. *Trade-Related Intellectual Property Rights – Submission by Austria*, MTN.GNG/NG11/W/55, de 8 de dezembro de 1989, págs. 4 e 5. Quanto à cláusula de não concorrência, a delegação esclareceu que

39.48. O Brasil, conforme disse acima, seguindo a mesma linha da maioria dos países em desenvolvimento, opôs-se à noção de que os segredos industriais integravam a propriedade intelectual e afirmou que preferia que o tema fosse tratado pelos Códigos Civil e Penal.¹⁴⁹⁴

39.49. A Suíça submeteu uma ampla proposta sobre os dois componentes daquilo que designou como “informação objeto de propriedade” (*proprietary information*), nomeadamente no que diz respeito aos segredos industriais e aos dados de testes. A proposta inicial da Suíça sobre segredos industriais foi a seguinte:

“Normas sobre Informação objeto de Propriedade

“As seguintes normas são essenciais para se conseguir uma proteção efetiva da informação objeto de propriedade:

“Definição de Informação objeto de Propriedade

“(i) Informação objeto de propriedade consiste em conhecimento técnico ou comercial com qualquer conteúdo e sob qualquer forma, e que não é protegido por outras leis de propriedade intelectual, desde que

1. esse conhecimento tenha valor comercial efetivo ou

potencial em razão de não ser conhecido pelo público,

2. esse conhecimento não seja facilmente acessível, e

3. o legítimo proprietário tenha a intenção de manter o

sigilo dessa informação e esforços razoáveis nas

circunstâncias sejam feitos para esse fim.

“Proteção da Informação objeto de Propriedade”

“(ii) A apropriação e o uso de informação objeto de propriedade

sem o consentimento do proprietário são ilegais.

“(iii) O licenciamento voluntário de informação objeto de

propriedade não serão desencorajados e impedidos pela

revelação de, ou pela permissão legal de revelar, essa

informação a terceiros sem o consentimento do proprietário.

“[A] determinação quanto à ilicitude da revelação de um segredo

industrial deve ser feita com base no mérito do caso em análise, pois

era difícil estabelecer quando um empregador estava utilizando o

seu conhecimento geral e não informação que era objeto de proteção

como segredo industrial; se essa informação fosse revelada após o

período de um ano, o titular do DPI podia provavelmente processar

o novo empregador à luz da lei de concorrência desleal, mas não o

empregado.”

Cf. MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, parágrafo 41.

1494 Ver *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de

dezembro de 1989, parágrafos 48 e 49.

Em particular, não se adotará leis, regulamentos e usos limitando o período de proteção de informação objeto de propriedade ou impondo condições excessivas e discriminatórias sobre o uso de informação licenciada.

“(iv) Não haverá licenciamento compulsório de informação objeto de propriedade.

“[...]

“(vii) As Partes Contratantes adotarão sanções adequadas na legislação penal, administrativa, civil e processual para impedir a apropriação, o uso e a revelação ilegais de informação objeto de propriedade e estabelecerão adequada compensação para os danos causados.”¹⁴⁹⁵

1495 Cf. Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Addendum on Proprietary Information

–

Communication

from

Switzerland,

MTN.GNG/NG11/W/38/Add.1, de 11 de dezembro de 1989, págs. 2-3. Quanto

à proposta suíça sobre dados de testes, ver *infra* os comentários ao Artigo 39.3.

Na reunião do Grupo de Negociações subsequente à apresentação desta proposta, a Suíça ofereceu os seguintes esclarecimentos:

“Parágrafo 2(i) Foi observado que a proposta de excluir a proteção de conhecimento sob outras formas de DPI poderia criar dificuldades. Por exemplo, segundo essa definição não seria possível proteger a expressão de uma ideia pelo direito de autor e como segredo industrial. Respondendo a este comentário e a outras perguntas, o representante da Suíça concordou em que a definição proposta de informação objeto de propriedade tinha natureza residual; isto poderia reduzir o seu âmbito. A sua delegação estava disposta a reconsiderar esse tratamento, levando em conta situações mencionadas pelos participantes, quando mais do que uma forma de proteção de DPI para o mesmo objeto fosse possível ou necessário.

“Parágrafo 2(i)3 O representante da Suíça afirmou que, ainda que fosse logicamente verdade que a noção de ‘intenção de manter o sigilo’ podia ser presumida se o proprietário estivesse fazendo ‘esforços razoáveis’ com esse objetivo, a sua delegação entendia útil manter aquela noção de modo a fazer com que a fórmula fosse precisa, e também porque essa noção tinha sido desenvolvida pelos tribunais do seu país como um critério adicional de análise, a qual poderia ser importante quando os ‘esforços razoáveis’ fossem fortuitos. Respondendo a outra pergunta, ele disse que a noção do que constituía ‘esforços razoáveis’ tinha que ser examinada caso a caso, tomando em conta fatores tais como a importância da

informação em questão e as possibilidades alternativas nas circunstâncias.

“Parágrafo 2(iii) O representante da Suíça disse que qualquer limite ao período de proteção de informação objeto de propriedade era

39.50. Como já foi mencionado acima, a México foi um dos poucos países em desenvolvimento a apoiar negociações no GATT sobre segredos industriais:

“Deveria haver um acordo sobre a proteção dos segredos industriais, estabelecendo condições de segurança jurídica em geral, de forma a encorajar associações entre empresas e a transferência de tecnologia entre elas.”^{1496/1497}

função do nível em que as condições que tinham que ser satisfeitas para obter a proteção continuavam a sê-lo. Ele disse que, em seu país, um empregado estava proibido de utilizar a qualquer tempo know-how protegido adquirido de um empregador anterior; a aplicação desta disposição não havia criado quaisquer problemas práticos com relação à dificuldade em distinguir entre informação geral e aquela adquirida de um empregador anterior e que era objeto de proteção.

“Parágrafo 2(iv) Respondendo a uma pergunta sobre se a proposta visava proibir o licenciamento compulsório por razões de antitruste ou concorrência, o representante da Suíça afirmou que era difícil de responder a isso por causa das dificuldades jurídicas que o licenciamento compulsório podia criar quanto ao cumprimento de uma ordem obrigando à revelação, pelo proprietário, de informação

objeto de propriedade.

“Parágrafo 2(v) Respondendo a uma pergunta sobre se a proposta tinha levado em consideração a chamada ‘defesa do denunciante’ (‘*whistle blower*’ *defence*), pela qual a defesa contra a violação podia basear-se no argumento de que a revelação da informação era necessária para expor um crime, uma fraude ou outros atos ilegais, ou para proteger a saúde pública, a segurança ou o ambiente, o representante da Suíça disse que isso estava, até um certo ponto, refletido no parágrafo. Além disso, o código penal do seu país continha uma isenção de responsabilidade e de danos com base em motivos semelhantes; isto poderia ficar expresso na proposta se assim os participantes desejassem.

“Parágrafo 2(vii) Respondendo a uma pergunta, o representante da Suíça disse que a expressão ‘apropriação ilegal’ visava ter aplicação ampla e os participantes deveriam ampliar o âmbito das disposições dos seus códigos penais, se assim fosse necessário para abrangê-la.”

Cf. MTN.GNG/NG11/17, de 22 de janeiro de 1990, parágrafo 45.

1496 Cf. *Communication from Mexico*, MTN.GNG/NG11/W/60, de 22 de janeiro de 1990, pág. 2. Cf. tb. also MTN.GNG/NG11/18, de 27 de fevereiro de 1990, parágrafo 5.

1497 Hong Kong também entendia que a proteção dos segredos industriais devia ser incluída no Acordo. Numa troca de opiniões com outras delegações, o representante de Hong Kong disse:

“Fornecendo esclarecimentos adicionais, o representante de Hong Kong disse que a proposta visava demonstrar o apoio da sua

39.51. Numa reunião subsequente do Grupo de Negociações, um participante levantou três problemas com relação à proteção de segredos industriais num acordo multilateral:

“Um participante disse que ainda não havia chegado a uma decisão final sobre a sua posição quanto ao tema dos segredos industriais, mas que era contra a sua inclusão no trabalho do Grupo neste momento, por causa de três problemas. Em primeiro lugar, havia dificuldades associadas com os critérios para definir os segredos industriais; se os critérios fossem excessivamente amplos, todo o tipo de informação poderia ser protegido como segredo industrial. Em segundo lugar, a proteção da propriedade intelectual envolvia um equilíbrio entre interesses públicos e privados, o qual não estava presente no caso dos segredos industriais, tendo em vista a falta dos requisitos de divulgação que atendem o interesse público. Em terceiro lugar, se os segredos industriais fossem tratados como um direito de propriedade intelectual, uma grande parte da matéria patenteável poderia ser protegida como segredos industriais; os titulares de DPIs poderiam assim escolher o tipo de proteção a obter, o que poderia levar a uma superposição considerável entre diferentes formas de proteção. Outro participante disse que a opção que os titulares de DPIs poderiam delegar à inclusão dos segredos industriais como um direito de propriedade intelectual relacionado com o comércio. Ele explicou que a revelação ilegal de um segredo industrial incluía a sua

comunicação a terceiros. Em resposta a uma pergunta sobre a noção de confidencialidade, ele disse que o titular dos direitos de propriedade intelectual deveria tratar a informação como sigilosa e tomar medidas para protegê-la como tal; a informação não seria protegida contra o descobrimento mediante meios lícitos, tal como a engenharia reversa. Respondendo a outra pergunta, ele disse que, para ser protegido, um segredo industrial devia ter valor econômico ou, alternativamente, o titular do DPI devia sofrer um prejuízo econômico em razão da revelação ilícita. Respondendo ainda a outra pergunta, ele disse que a noção de uso não autorizado dependia das circunstâncias da comunicação inicial da informação. Se o segredo industrial fosse comunicado ao receptor com um dever de não o revelar, então a revelação [pelo receptor] constituía uso não autorizado. Quanto a saber se sanções criminais eram previstas, a sua delegação tinha proposto na sua submissão relativa às medidas para fazer respeitar os direitos (W/54) que essas sanções só teriam que ser adotadas com respeito a atos intencionais de contrafação e de pirataria comercial de direitos de autor.”

Cf. MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, parágrafo 37.

exercer para escolher entre proteção de segredos industriais e patentes seria exercida em favor da primeira, criando dificuldades consideráveis quanto à ausência de registro, ausência de limites de tempo para a proteção, e liberdade excessiva concedida ao titular do DPI quanto à oportunidade de acionar um infrator.”¹⁴⁹⁸

39.52. Os Estados Unidos reagiram assim a estes comentários:

“[...] [O] representante dos Estados Unidos lembrou a definição de segredos industriais proposta pela sua delegação (ver NG1I/16, parágrafo 61) e pela da Suíça (W/38/Add.1), a qual, a seu ver, mostrava que não havia problemas reais associados com a definição de segredos industriais. Se essa definição levava a um escopo amplo de proteção, isso não deveria ser considerado indesejável. Com relação ao equilíbrio entre interesses privados e públicos, a sua opinião era que a proteção dos segredos industriais servia o interesse público ao promover mais concorrência e fornecendo mercadorias e serviços mais baratos para todos. Com relação à superposição entre segredos industriais e outras formas de proteção da propriedade intelectual, ele disse que a liberdade de escolher o tipo de proteção não era ilimitada, porque muitos segredos industriais não atendiam os critérios de patenteabilidade e, portanto, não eram patenteáveis; tampouco havia provas mostrando que os indivíduos preferiam uma forma de proteção em relação a outra. Além disso, os direitos concedidos pelos segredos industriais eram diferentes daqueles sob outras formas de proteção; ainda que a duração dos segredos industriais não tivesse limite, não havia limites para que as pessoas desenvolvessem independentemente ou que obtivessem através de engenharia reversa a informação que era objeto da proteção aos segredos industriais. O único limte era o requisito de

observar os usos comerciais honestos na obtenção dessa informação. Na prática, portanto, o período de vida de um segredo industrial podia ser extremamente curto. Finalmente, em muitas jurisdições havia limites à liberdade de decisão dos indivíduos sobre quando iniciar ações contra a infração, tal como estabelecido na ‘doutrina da prescrição e da decadência;’ à luz desta doutrina, os indivíduos estavam impedidos de buscar a compensação de danos se tivessem indevidamente adiado a propositura de ações contra a violação dos seus direitos.”¹⁴⁹⁹

¹⁴⁹⁸ *Id.* , parágrafo 49.

¹⁴⁹⁹ *Id.* , parágrafo 50.

39.53. Estas trocas de ideias em torno dos segredos industriais deram-se na segunda fase das negociações, a qual, apesar de já contar com algumas propostas e ideias concretas, ainda tinha um tom predominantemente exploratório. O texto que acabou sendo adotado no Artigo 39.2 baseou-se essencialmente na proposta das CE, de março de 1990, a qual, conforme se observou acima, deu origem à terceira e definitiva fase das negociações sobre o Acordo TRIPS. A proposta das CE sobre segredos industriais foi a seguinte:

“Atos contrários aos usos comerciais honestos, incluindo a proteção de informação confidencial

“Artigo 28

“Ao assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, como disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris

“(a) as partes contratantes incluirão em suas leis e práticas

domésticas os meios jurídicos para que pessoas físicas e jurídicas impeçam que informação sob seu controle seja revelada, adquirida ou usada por outros sem o seu consentimento, de maneira contrária aos usos comerciais honestos, desde que as seguintes condições sejam atendidas:

- (i) essa informação seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível, como um todo ou na configuração e montagem específicas de seus componentes;
- (ii) o seu valor comercial efetivo ou potencial resulte do sigilo; e
- (iii) a pessoa em posse da informação tenha tomado precauções razoáveis para mantê-la secreta. ”1500

39.54. Quase todos os elementos do Artigo 39.2 podem ser encontrados nesta proposta. A principal diferença entre a proposta europeia e o texto final está na ausência de uma definição de usos comerciais honestos, a qual se encontra hoje na nota ao Artigo 39.2 e que amplia o alcance do texto correspondente do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris. Além disso o advérbio *easily* (facilmente) podia gerar equívocos na interpretação, e foi substituído no texto final pela palavra *readily* (prontamente).1501

39.55. Por outro lado, como já se disse acima, as CE contribuíram para a obtenção de um consenso final sobre a proteção dos segredos

1500 Cf. *Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, pág. 10 (projeto de Artigo 28).

1501 Na nota 1469, *supra*, ficou explicada a diferença entre *facilmente* e *prontamente*, e chamou-se a atenção para o erro de tradução da versão brasileira.

industriais ao substituir essa expressão pelas palavras “informação confidencial.” Isto pode parecer um avanço pouco significativo, mas existia um problema sério no Grupo de Negociações quanto aos segredos porque alguns participantes entendiam que uma simples referência a “segredos industriais” podia implicar o reconhecimento de direitos de propriedade ou, pelo menos, de direitos de tipo exclusivo, os quais não são aceitos – com relação a segredos – em vários países. Como observado acima, as CE esclareceram o emprego da expressão “informação confidencial” da seguinte maneira:

“O resultado das reflexões internas da Comunidade sobre este tema [proteção de informação confidencial] foi uma importante revisão das suas propostas anteriores. A revisão pretende superar a essência do problema da distorção potencial do comércio no caso de a informação confidencial de importância comercial não ser adequadamente protegido na legislação nacional, *sem prejudicar o rótulo a ser utilizado pelas partes contratantes para qualificar o tipo de proteção a ser concedido, nem o tipo de instrumento jurídico.*”¹⁵⁰² (ênfase acrescentada)

39.56. Ainda que na mesma reunião um outro participante tivesse contestado o valor da substituição da expressão jurídica em questão,¹⁵⁰³ no final a iniciativa das CE acabou resultando e as palavras “informação confidencial” foram incluídas no texto final em vez de “segredos industriais.” Isto constitui um bom exemplo de como a “ambiguidade

construtiva” pode realmente servir para superar impasses negociais.

39.57. A proposta dos EUA, que seguiu de perto a das CE, mantinha o nome tradicional de “segredos industriais.” Fora isso, as principais diferenças foram a substituição das palavras “facilmente acessível” por “suscetível de ser prontamente determinada” (*readily ascertainable*) e a introdução de uma nota de rodapé ampliando e especificando com mais precisão a noção de “usos comerciais honestos” que se encontrava na Convenção de Paris. Além disso, os EUA queriam incluir linguagem que impedisse a interferência indevida dos governos nos contratos de licença envolvendo know-how. Apesar de se poder dizer que o Artigo 28.2 tem esse mesmo objetivo com relação ao licenciamento de invenções patenteadas (ainda que o texto desse dispositivo não seja claro nesse sentido), esta mesma ideia não foi aceita no contexto dos segredos industriais. A proposta dos EUA foi a seguinte:

1502 Cf. MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, parágrafo 4.

1503 “Um participante afirmou que simplesmente designando os segredos industriais de informação confidencial não podia modificar a característica do objeto de proteção.” *Id.* parágrafo 24.

“G. Atos Contrários aos Usos Comerciais Honestos, Incluindo
Proteção dos Segredos Industriais

“Artigo 31

“(1) Ao assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, como disposto no Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, as partes contratantes incluirão em suas leis e práticas domésticas os meios jurídicos para que pessoas físicas e

jurídicas impeçam que segredos industriais sejam revelados, adquiridos ou usados por outros sem o seu consentimento, de maneira contrária aos usos comerciais honestos,⁵ desde que essa informação:

(i) não seja conhecida em geral ou suscetível de ser

prontamente conhecida, como um todo ou na configuração e montagem específicas de seus componentes;

(ii) tenha valor comercial efetivo ou potencial porque

não é conhecida em geral ou suscetível de ser prontamente conhecida; e

(iii) tenha sido objeto de precauções razoáveis nas circunstâncias para mantê-la secreta.”

“(2) As partes contratantes não limitarão a duração da proteção dos segredos industriais enquanto as condições do parágrafo 1 existirem.

“5 ‘Uma maneira contrária ao uso comercial honesto’ é

entendida como abrangendo, *inter alia*, atos como roubo, suborno, quebra de contrato, indução à quebra, espionagem eletrônica e outras formas, e inclui a aquisição de segredos industriais por terceiros que sabiam, ou tinham motivos razoáveis para saber, que essas práticas estavam envolvidas na aquisição.”

“Artigo 32 Licenciamento

“As partes contratantes não desencorajarão ou impedirão o

licenciamento voluntário de segredos industriais mediante a imposição de condições excessivas ou discriminatórias sobre essas licenças ou condições que diluam o valor dos segredos industriais.”¹⁵⁰⁴

39.58. Numa reunião subsequente do Grupo de Negociações, os EUA ofereceram explicações detalhadas desta proposta:

¹⁵⁰⁴ Cf. *Draft Agreement of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication from the United States*, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, págs. 10 e 11.

“Referendo-se à seção da proposta dos Estados Unidos sobre atos contrários aos usos comerciais honestos, incluindo a proteção dos segredos industriais, um participante indicou as dúvidas que tinha sobre a necessidade da inclusão dessas disposições num Acordo TRIPS; ele entendia também que vários pontos específicos nesta parte da proposta fariam com que fosse difícil de implementar em países que não tivessem proteção legal nesse campo. Alguns participantes estavam preocupados com o nível de detalhe da proposta dos Estados Unidos. Um deles tinha reservas sobre ir além das disposições do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris e achava que a inclusão de disposições detalhadas sobre a proteção de segredos industriais poderia levar a dificuldades quanto à área de medidas para fazer respeitar os direitos num Acordo TRIPS.

Um participante indicou que a sua delegação não fazia objeção à proteção dos segredos industriais, mas entendia que este tema

era diferente dos outros direitos de propriedade intelectual, pois havia muitos modos pelos quais a proteção podia ser concedida; quaisquer dispositivos deveriam deixar a forma de proteção à discricção dos governos signatários. Em resposta a este e a outros comentários, o representante dos Estados Unidos disse que a proteção dos segredos industriais era uma das normas mais importantes porque era vital para a transferência voluntária de know-how. Respondendo a uma opinião de que os Estados Unidos estavam indevidamente ampliando a intenção e o objetivo do Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris como meio de legitimar a proteção dos segredos industriais através de um direito de propriedade intelectual, ele disse que a interpretação deste Artigo de Paris havia sido tomada da Lei Modelo da OMPI a este respeito.¹⁵⁰⁵ Com relação à situação de pessoas adquirindo a informação sem cometerem quebra de confiança, ¹⁵⁰⁵ Numa reunião subsequente, outro participante discordou deste ponto de vista. Ele disse que “o fato de que segredos industriais [eram] objeto de uma lei modelo sobre concorrência desleal em particular não servia de prova de que eles eram um direito de propriedade intelectual. A sua delegação estava disposta a discutir sobre a concorrência desleal com relação à propriedade intelectual sob a perspectiva das medidas para fazer respeitar os direitos mas tinha sérias reservas quanto a discuti-la no contexto das normas.” Cf. MTN.GNG/NG11/24, de 22 de agosto de 1990, parágrafo 5. Colocando esta última afirmação em linguagem menos específica do GATT, aquele participante estava disposto a discutir as normas de concorrência desleal numa perspectiva puramente processual, mas

não quanto à definição de direitos substantivos. Supõe-se que esse participante queria que este último aspecto fosse deixado para as leis nacionais. ele disse que havia muitas maneiras pela qual essa aquisição podia, ainda assim, ser contrária aos usos comerciais honestos; muitas delas estavam enumeradas na nota ao Artigo 31. Uma determinação caso a caso seria necessária, assim como para qualquer outra violação de um direito de propriedade intelectual.”¹⁵⁰⁶

39.59. Em conformidade com a sua posição geral de que os segredos industriais não faziam parte da propriedade intelectual, a proposta formulada pelo grupo de países em desenvolvimento não continha qualquer texto sobre a sua proteção.¹⁵⁰⁷ Assim como ocorreu com os dados de testes, os países em desenvolvimento recusaram-se a participar nos debates que levaram à adoção do Artigo 39.2. No entanto, em contraste com os dados de testes, a proteção dos segredos industriais não era um tema novo para os países em desenvolvimento, com exceção de alguns poucos detalhes que nem sequer prejudicam os seus interesses. Por exemplo, o Artigo 39.2 deixa claro que os terceiros não podem usar segredos industriais quando eles sabiam (ou deveriam saber, isto é, quando a falta de conhecimento foi provocada por negligência) que esses conhecimentos haviam sido adquiridos ilicitamente. Antes de implementarem o Acordo TRIPS, vários Membros da OMC não iam, em suas leis nacionais, além da proibição da revelação e da aquisição ilícitas de segredos industriais, mas não proibiam o seu uso.

39.60. Em outras palavras, os países em desenvolvimento podem ter

cometido um erro estratégico ao recusar negociar a proteção dos segredos industriais, mas as repercussões desse erro são certamente mais sérias no que toca ao parágrafo 3º, do que ao parágrafo 2º.

39.61. Depois dos Estados Unidos, foi a vez da Suíça fazer a sua proposta. No campo dos segredos industriais, a Suíça acompanhou a proposta norte-americana, exceto quanto à referência à “maneira contrária aos usos comerciais honestos,” por entender que a Convenção de Paris já a impunha.¹⁵⁰⁸ Portanto, uma referência nesse sentido num futuro Acordo TRIPS seria redundante. A Suíça insistiu também na sua

¹⁵⁰⁶ Cf. MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, parágrafo 24.

¹⁵⁰⁷ “[Os catorze países que haviam patrocinado o documento NG11/71] estavam dispostos a negociar sobre todos os aspectos, menos sobre segredos industriais, com relação aos quais eles continuavam a ter dificuldades em tratá-los como um direito de propriedade intelectual.” Cf. MTN.GNG/NG11/26, de 31 de outubro de 1990, parágrafo 7.

¹⁵⁰⁸ Cf. *Draft Amendment to the General Agreement on Tariffs and Trade on the Protection*

of

Trade-Related

Intellectual

Property

Rights,

MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de maio de 1990, pág. 17 (Artigos 241 e 242).

proposta anterior de que não deveria haver licenciamento compulsório de informação objeto de propriedade.¹⁵⁰⁹

39.62. Esta última ideia, se tivesse sido aceita, levaria a duas consequências. Uma, que será examinada nos comentários ao parágrafo 3o, proibiria o uso compulsório pelos governos de dados submetidos pelas empresas inovadoras, de modo a antecipar a aprovação de produtos genéricos em algumas circunstâncias particulares. A outra impediria que os governos penalizassem o titular de patente que, diante de uma licença compulsória (da patente), se recusasse a transferir ao licenciado o know-how necessário para explorar a invenção. É difícil falar de licenciamento compulsório neste contexto, porque nem o governo nem o beneficiário da licença têm controle sobre a informação sigilosa (em contraste com os dados de testes que são apresentados ao governo, como se explicará abaixo). Mas seria admissível (ou, pelo menos, possível) pensar na hipótese de impor sanções contra o titular de patente que se recusasse a transferir o know-how necessário para explorar a invenção sujeita à licença compulsória. Este é um tema que tem mais a ver com o direito de patentes e a condição formal da divulgação suficiente (*enabling disclosure*) da invenção do que com a proteção dos segredos industriais.¹⁵¹⁰ Mas no que respeita aos segredos industriais tradicionais (pondo de lado, portanto, os dados de testes), é difícil considerar a eventualidade de licenciamento compulsório, por causa da falta de acesso a esse conhecimento pela autoridade concedente da licença.

39.63. O Presidente do Grupo de Negociações, no seu relatório sobre a situação das negociações do Acordo TRIPS, combinou as propostas europeia, norte-americana e suíça sobre segredos industriais, mas deixou claro

que

alguns

participantes

(representando

países

em

desenvolvimento) continuavam negando que os segredos constituíssem

uma categoria de propriedade intelectual:1511

1509 *Id.* (Artigo 242.2).

1510 Sobre este assunto, ver *supra* o parágrafo 29.5.

1511 Cf. *Status of Work of the Negotiating Group – Chairman’s Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, de 23 de julho de 1990, pág. 1. Esta opinião foi corroborada mais tarde:

“Falando em nome dos países em desenvolvimento, um participante elogiou a estrutura do documento que, segundo ele, estava de acordo com o mandato outorgado pela Revisão Intermédia. [Este delegado referia-se à reunião de Montréal, em 1988, para revisão do andamento das negociações. Essa Revisão foi designada como “intermédia” porque nessa época pensava-se que a Rodada levaria apenas 4 anos, de 1986 a 1990.]. Ao separar o texto em dois acordos distintos, cuidando respectivamente de aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio e de comércio

“1. Proteção de Informação Confidencial

“1A.1. Ao assegurar proteção efetiva contra a concorrência

desleal, como disposto no Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris

(1967), as PARTES incluirão em suas leis e práticas domésticas os meios jurídicos para que pessoas físicas e jurídicas impeçam que informação sob seu controle seja revelada a, adquirida ou usada por outros sem o seu consentimento, de maneira contrária aos usos comerciais honestos, desde que essa informação:

“1A.1.1 seja sigilosa no sentido de que não é, como um todo ou na configuração e montagem precisas de seus componentes, conhecida em geral ou suscetível de ser prontamente acessível;

e

“1A.1.2 tenha valor comercial efetivo [ou potencial] porque é sigilosa; e

“1A.1.3 tenha sido objeto de precauções razoáveis nas circunstâncias, pela pessoa de posse da informação, para mantê-la sigilosa.

“1A.2 ‘Uma maneira contrária ao uso comercial honesto’ é entendida como abrangendo atos como roubo, suborno, quebra de contrato, indução à quebra, espionagem eletrônica e outras formas de espionagem comercial, e inclui a aquisição de segredos industriais por terceiros que sabiam [, ou tinham motivos razoáveis para saber,] que essas práticas estavam envolvidas na aquisição.”

“1A.3 As PARTES não limitarão a duração da proteção desta seção enquanto as condições estabelecidas no parágrafo 1.A.1 existirem.

“2. Licenciamento

“2.Aa As PARTES não desencorajarão ou impedirão o licenciamento voluntário de informação confidencial mediante de mercadorias contrafeitas e pirateadas, o documento estava em conformidade com a intenção do mandato de negociações de Punta del Este. [...] Ele mostrou preocupação a respeito da manutenção no texto de uma seção sobre a proteção de informação confidencial, o que não estava em conformidade com o mandato de negociações, pois o mandato referia-se exclusivamente a direitos de propriedade intelectual. A informação confidencial não era claramente um direito de propriedade intelectual e tratá-la como tal prejudicaria os requisitos de divulgação e de publicação que estavam na base do sistema de propriedade intelectual e da filosofia sustentando a concessão de direitos de propriedade intelectual.”

Cf. MTN.GNG/NG11/27, de 14 de novembro de 1990, parágrafo 3.

a imposição de condições excessivas ou discriminatórias sobre essas licenças ou condições que diluam o valor dessa informação.

“2Ab Não haverá licenciamento compulsório de informação objeto de propriedade.”¹⁵¹²

39.64. Como reflexo do fato de que as discussões em torno do futuro Artigo 39.2 (bem como de todo o Artigo 39) não haviam gerado muitas propostas, em resultado da repetida recusa dos países em desenvolvimento em se envolverem ativamente na sua elaboração, o

texto que foi submetido às negociações de Bruxelas, em dezembro de 1990,¹⁵¹³ já continha o texto do que viriam a ser os parágrafos 1º e 2º, tal como aceitos pelas Partes Contratantes do GATT em 15 de abril de 1994, em Marraqueche. As únicas diferenças eram que a seção inteira estava ainda então entre colchetes (os quais foram eliminados depois das negociações de Bruxelas) e uma proposta de um parágrafo 3A (que refletia as propostas da Suíça e dos EUA quanto às restrições à interferência governamental no licenciamento de segredos industriais) foi mais tarde abandonada.¹⁵¹⁴ Depois, o texto do Artigo 39.1 e 39.2 permaneceu inalterado.

2. A PROTEÇÃO DOS SEGREDOS INDUSTRIAIS PELO ARTIGO

39.2

39.65. A primeira pergunta que resulta do texto do Artigo 39.2 é se os Membros da OMC necessitam de proteger os segredos industriais por meio de lei especial. A resposta é não, mas com algumas reservas.

1512 *Id.* pág. 23 .

1513 Ver a chamada “Minuta de Bruxelas,” MTN.GNG/NG11/W/35/Rev.1, de 10 de dezembro de 1990, págs. 17 ed 18.

1514 A resistência dos países em desenvolvimento contra este aspecto em particular foi muito forte e levou ao seu abandono. A este respeito, afirmou um representante de um país em desenvolvimento:

“O Artigo 42, parágrafo 3A [...] implicava o reconhecimento de um direito de propriedade sem limites e obrigações de qualquer tipo, o que permitiria que as pessoas de posse dessa informação confidencial fossem inteiramente livres das condições normais que governavam os direitos de propriedade intelectual.”

Cf. MTN.GNG/TRIPS/3, de 18 de novembro de 1991, parágrafo 9. Esse mesmo participante insistiu também na recusa por sua delegação em aceitar a ideia de que os segredos industriais eram parte da propriedade intelectual. *Id.*

Curiosamente, esta manifestação foi feita apenas dois meses antes de o Secretário Geral do GATT, Arthur Dunkel, em 21 de dezembro de 1991, divulgar o (quase) texto final do Acordo TRIPS – e que incluía o Artigo 39, tal como prevalece.

39.66. De fato, a proposta das CE (W/68) dizia que as partes contratantes deveriam “incluir em suas leis e práticas domésticas os meios jurídicos [...]. A referência a “leis domésticas” sugere que as CE, seguindo um

sistema de Direito Romano, preferiam que a implementação da obrigação de proteger os segredos industriais fosse feita através de legislação especial. Mas o Artigo 39.2 indica uma solução diferente, pois limita-se a impor que os Membros dêem às “Pessoas físicas e jurídicas” os meios de “evitar que informações legalmente sob seu controle seja divulgada, [...]” Não importa, portanto, como é que esses meios são dados. O que importa é que sejam dados. Resulta daqui que os Membros da OMC, estão, à luz do Artigo 39.2, livres para determinar “a forma apropriada de implementar as disposições [relativas à informação confidencial] no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos” (Artigo 1.1). Assim, os países de *common law* podem implementar o Artigo 39.2 sem recurso a normas escritas.¹⁵¹⁵

39.67. Mas não se deve ignorar o requisito da segurança jurídica que o Acordo TRIPS impõe sobre os Membros no contexto da implementação das suas disposições. Quando um Membro da OMC já dispõe de jurisprudência firme determinando o que uma pessoa no legítimo controle de um segredo industrial pode esperar quanto à sua proteção, essa jurisprudência pode ser suficiente para implementar o Artigo 39.2. Mas quando essa jurisprudência não existe, é recomendável que o Membro da OMC em questão adote legislação implementando o Artigo 39.2 em sua integralidade, ou, pelo menos, identificando as normas que os tribunais devem seguir.

39.68. Os segredos industriais são “informação.” Os negociadores dos TRIPS preferiram não definir o objeto da proteção nem dar exemplos ilustrativos. Isto significa que a noção de segredos industriais, no que diz

respeito ao seu objeto, deve entender-se num sentido amplo. A

informação constitui conhecimento de qualquer tipo: “conhecimento comunicado ou recebido relativo a um fato ou circunstância particular; conhecimento adquirido através do estudo.”¹⁵¹⁶ O Artigo 39.2 não abrange só informação que resulta de estudo e observação, mas também o conhecimento de fatos conhecidos por acaso ou por sorte. Além disso, a proteção cobre não só informação complexa, isto é, conjuntos de conhecimentos utilizados no processo econômico de criar e de transferir

¹⁵¹⁵ Este aspecto foi objeto de comentário por várias delegações de países da *common law* durante a revisão da legislação pelo Conselho para TRIPS, como, por exemplo, Hong Kong, China (IP/Q3/HKG/1, de 2 de agosto de 2000, pág. 21), a Austrália (IP/Q3/AUS/1, de 22 de outubro de 1997, pág. 9), e o Canadá (IP/Q3/CAN/1, de 5 de maio de 1998, pág. 7).

¹⁵¹⁶ Webster’s College Dictionary (Random House, Nova Iorque, 1991).

bens e serviços, mas também atos e fatos isolados (participação em leilões secretos ou comunicações relativas a negócios, por exemplo¹⁵¹⁷).

O conhecimento negativo também é protegido. Por exemplo, o conhecimento de que um certo elemento químico não pode ser usado em determinado processo e o conhecimento de que determinados ingredientes não devem ser aquecidos além de uma determinada temperatura, são protegidos na medida em que, sendo confidenciais, dão a quem os possui uma vantagem competitiva sobre os concorrentes.¹⁵¹⁸

39.69. A proteção dos segredos industriais deve ser garantida para pessoas físicas e jurídicas. A única condição é que o exercício dos direitos respectivos ocorra num ambiente econômico e de concorrência.

Por exemplo, uma dona de casa de quem uma receita secreta de família é copiada sem autorização por uma vizinha não poderia pedir a proteção de um segredo industrial contra essa vizinha se esta usasse a receita para servir um jantar para a sua família, em sua casa. Mas o chefe de um restaurante poderia exigir a proteção dessa informação se um chefe concorrente a obtivesse sem sua autorização. No entanto, a questão da concorrência tem que ser entendida aqui em termos muito amplos, e não quer apenas referir-se a disputas num meio puramente comercial. As palavras-chave são “concorrência econômica”, de qualquer tipo. Afinal, a propriedade intelectual exerce a função de distinguir ativos econômicos num meio mais amplo do que o dos negócios comerciais.¹⁵¹⁹

Universidades sem fins lucrativos concorrem por fundos privados e

¹⁵¹⁷ Ver *The Restatement of Unfair Competition Law* (The American Law Institute, *Restatement of the Law Third, Restatement of the Law, Unfair Competition* (Am. Law Institute Publ., St. Paul, Min., 1995) [doravante designado “o Restatement”]; trata-se de uma coleção de máximas e de princípios enunciados pelos mais eminentes juristas norte-americanos, e que forma um compêndio que tem tido enorme influência na formulação de leis estaduais e federais dos Estados Unidos], pág. 429. Os atos de “conhecedor privilegiado” (*insider trading*) são punidas exatamente porque envolvem a aquisição de conhecimento que gera ganhos a uns poucos que têm acesso privilegiado a ele. O tema do “conhecedor privilegiado” é geralmente uma questão de direito de empresa, mas pode também ser examinado à luz da concorrência desleal, na medida em que envolve o conhecimento e o uso de segredos de negócios.

¹⁵¹⁸ Contra a proteção de informação negativa, ver o Restatement, *id.*, pág. 446.

“Ainda que os direitos sobre segredos industriais sejam normalmente exercidos por negócios e outras empresas comerciais, entidades de fins não lucrativos, como organizações de caridade, educativas, governamentais, de solidariedade e religiosas podem também invocar a proteção de segredos industriais sobre informação economicamente valiosa, tal como as listas de membros ou doadores prospectivos.”

públicos de pesquisa. Organizações de caridade concorrem por doações. Essas entidades estão de posse de informação valiosa que, se usada por outras entidades do mesmo gênero, podem reduzir a disponibilidade de fundos. Trata-se de concorrência, em sentido amplo. As doações, por exemplo, são um recurso escasso para as entidades religiosas. Quando uma dessas entidades cria um sistema novo e mais eficiente para pedir e obter doações, ela prefere naturalmente manter em sistema só para si. Se um empregado lotado na secretaria dessa organização for subornado para passar informação sobre esse sistema para uma organização rival, os princípios da concorrência desleal – e mesmo as suas regras – aplicam-se.¹⁵²⁰ Na verdade, pode parecer estranho que um conflito entre dois partidos políticos motivado pela semelhança das cores e bandeiras seja regulado pelas normas da concorrência desleal, pois esses partidos não têm natureza comercial. Mas o princípio a seguir é o mesmo: a necessidade de reprimir meios desonestos que dão a um dos partidos uma vantagem competitiva, ao levar os eleitores a confundir entre um e outro.

39.70. O Artigo 39.2 evita as palavras “propriedade” e “objeto de

propriedade” (expressão preferida pela Suíça), e, em vez delas, usa a palavra “controle.” Os segredos que estiverem “legalmente sob [...] controle” merecem proteção. O resultado pode até ser o mesmo, mas existe uma diferença jurídica. Não importa qual a natureza do direito sobre os segredos, o que importa é que a pessoa em questão – o “possuidor” ou o “detentor,” se quisermos uma palavra mais neutra do que “proprietário” – tenha posse sobre o segredo, isto é, que ele tenha o conhecimento da informação ou mantenha o controle físico de documentos ou outros objetos materiais que descrevem ou incorporam a informação sigilosa.¹⁵²¹ Portanto, a ideia de “controle” está intimamente

¹⁵²⁰ No Conselho para TRIPS a delegação da Austrália afirmou:

“A jurisprudência, de modo amplo, já estabeleceu um conjunto de critérios sobre os quais os julgamentos sobre proteção de informação confidencial são decididos. Isto não se restringe a um contexto comercial.”

Cf. IP/Q3/AUS/1, de 22 de outubro de 1997, pág. 9.

¹⁵²¹ O Restatement observa que

“A escolha do objetivo é raramente determinante da responsabilidade do réu [no que toca à violação do segredo industrial].”

Supra nota 1517, pág. 440. No caso do Acordo TRIPS, o objetivo não é *nunca* determinante da responsabilidade do réu. Isto resulta de uma cuidadosa escolha da terminologia utilizada pelos negociadores: como disse acima, a expressão “informação confidencial” foi escolhida com o intuito de superar a divergência entre o objetivo de proteger direitos de propriedade e a lógica da repressão da

desonestidade no comércio. Quanto a isto, o Acordo TRIPS foi além da Convenção de Paris, a qual limitou a proteção dos segredos ao objetivo de ligada à noção das medidas ou precauções tomadas para manter a informação em sigilo.

39.71. Para o Acordo TRIPS, o direito decorrente dos segredos industriais consiste no direito de o legítimo detentor se opor à sua revelação, aquisição e uso por terceiros. Estes três atos não são necessariamente cumulativos, e quando o são factualmente, não necessitam de ser todos ilícitos. Por exemplo, um licenciado que promete deixar de utilizar uma informação confidencial após o término de um contrato tê-la-á adquirido de maneira lícita. Mas se continuar a utilizar essa informação após o fim do contrato, ele estará utilizando-a de forma ilícita.

39.72. A repressão dos usos desonestos em matéria de segredos industriais acaba quanto o segredo se torna de conhecimento público. O titular do segredo ainda pode ter direito a acionar a pessoa que se comportou de forma desonesta e revelou o segredo, demandando o pagamento de danos e a proibição do uso do segredo por essa pessoa. Ele tem também o direito de acionar o terceiro que fez com que essa pessoa lhe comunicasse o segredo. Mas – e aqui está a principal diferença entre a proteção (indireta) dos segredos industriais e a proteção (direta) de informação patenteada – o detentor do segredo não tem como evitar que terceiros utilizem a informação que se tornou de conhecimento público.

39.73. Por conseguinte, a prestação jurisdicional mais adequada para atribuir um impacto concreto, real, ao texto do Artigo 39.2, é o preceito

cominatório ou interdito proibitório (seja cautelar, ou definitivo, ou ambos). Considerando que os segredos perdem valor quando são publicamente divulgados e têm o seu valor reduzido quando ilícitamente adquirido e utilizados por terceiros, o pagamento de danos só cabe quando o preceito cominatório por si só não recompõe a situação no estado anterior à prática do ilícito.¹⁵²² Por exemplo, quando o detentor do segredo industrial sabe que um ex-empregado se prepara para, no seu novo emprego, revelar ou utilizar uma informação sigilosa que ele reprimir os usos comerciais desonestos (para aquelas Partes Contratantes que entendiam que o Artigo 10 *bis* abrangia os segredos industriais).

¹⁵²² Ver *Johnson & Bloy (Holdings) Ltd v. Wolstenholme Rink PLC*:

“Nem podia o tribunal aceitar que não havia necessidade de expedir um interdito em razão de o pagamento de danos ser um remédio efetivo. Os danos não são necessariamente um remédio suficiente nestas circunstâncias. Se a informação é um segredo industrial, os autores têm direito a ter a sua relação sigilosa protegida e é a proteção de uma relação comercial, não os danos, que os autores ou qualquer outro comerciante nestas circunstâncias estão fundamentalmente interessados em obter e necessitam de obter.”

Tribunal de Recursos (Divisão Civil), [1987] IRLR 499 (1987).

adquiriu durante a relação anterior (por exemplo, o patrão desse ex-empregado encomendou equipamento necessário para utilizar na prática essa informação sigilosa), um interdito proibitório (contra o ex-empregado e o seu novo patrão) determinando a interrupção dos preparativos para essa utilização seria suficiente. Como o Supremo Tribunal de Massachusetts decidiu num caso já antigo, *Peabody v.*

Norfolk:

“Se [um homem] inventar ou descobrir, e mantiver em segredo, um processo de fabricação, seja matéria patenteável ou não,¹⁵²³ ele não tem efetivamente um direito exclusivo contra o público, ou contra aqueles que de boa-fé adquiriram o conhecimento [desse processo]; mas ele tem um direito de propriedade sobre ele, o qual um tribunal protegerá contra quem, em violação de um contrato e em quebra de confiança, o aplicar para seu próprio uso, ou o revelar a terceiros. A jurisdição em equidade para interferir, mediante interdito, de modo a impedir essa quebra de confiança, quando o dano for irreparável e o remédio jurídico inadequado, está claramente estabelecido pela autoridade [do precedente judicial].”¹⁵²⁴

39.74. Os preceitos cominatórios, no entanto, de acordo com o princípio da equidade da *common law*, estão subordinados a um equilíbrio de interesses.¹⁵²⁵ De um lado, está o interesse do detentor, que perde com a redução do valor econômico do segredo bem como com a perda de vantagem competitiva que resulta do sigilo sobre a informação. De outro lado, há o interesse do réu em conhecer e/ou utilizar e/ou revelar essa

informação. Mas os interesses das duas partes só podem ser considerados

quando são legítimos. Por exemplo, o detentor do segredo não pode

1523 Esta questão em particular foi analisada pelo Supremo Tribunal dos Estados

UNidos, um século depois, em *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470

(1973). O Supremo Tribunal decidiu que não importa se uma informação sigilosa

era patenteável mas que o inventor preferiu não pedir patente para ela: as normas

relativas aos segredos industriais aplicam-se assim mesmo. Como afirmou um

autor,

“Como resultado dos acórdãos *Kewanee* e *Aronson*, ficou claro que

o direito estadual relativo aos segredos industriais continua a

constituir uma alternativa ao direito de patentes enquanto fonte de

proteção jurídica para as invenções.”

McManis, *supra* nota 683, págs. 307-8. Entretanto, com o advento da DTSA, em

2016 (ver *supra* a nota 1409), o direito dos segredos industriais, nos EUA, deixou

de ser exclusivamente estadual. Quando a violação dos segredos ocorrer num

contexto interestadual ou internacional, aplica-se a DTSA, um diploma federal.

1524 *John Peabody v. Norfolk*, 98 Mass. 452, 458 (Sup. Court of Mass., 1868).

1525 Sobre o equilíbrio de interesses nos preceitos cominatórios à luz da *common*

law, ver *supra* os parágrafos I.27 *et seq.*

alegar direitos sobre informação confidencial no contexto de um contrato

que restrinja o comércio de forma abusiva.1526 E o réu pode,

eventualmente, alegar interesses legítimos que compensam ou anulam os

do autor: os direitos contra “os ex-empregados são interpretados

restritivamente de modo a preservar a concorrência e a mobilidade dos

trabalhadores.”1527 Mas nesta equação há um terceiro fator a considerar:

os interesses de terceiros, os quais são, de modo geral, de natureza difusa, e podem corresponder aos interesses da sociedade.¹⁵²⁸

39.75. Os ex-empregados estão proibidos de fazer concorrência aos ex-patrões durante um certo período, mas, visando proteger a mobilidade dos trabalhadores, a maioria dos países impõe limites a esses períodos

¹⁵²⁶ Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 476. Um exemplo de contrato que restringe o comércio de forma abusiva é aquele que proíbe o licenciado de usar informação confidencial após o término do contrato, ainda que essa informação se tenha tornado de conhecimento público. Na jurisprudência norte-americana há mesmo um acórdão que entendeu que tal cláusula era aceitável, pois correspondia à vontade das partes (*Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.*, 178 F.Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), *aff'd* 280 F.2d 197 (2o Cir. 1960)). Mas a orientação deste acórdão não se aplica na maioria dos Estados norte-americanos.

¹⁵²⁷ Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 444. Ver tb. *Johnson & Bloy (Holdings) Ltd v. Wolstenholme Rink PLC*:

“Não se podia aceitar que seria indevidamente oneroso para o ex-empregado proibi-lo de utilizar a informação em questão, pois isso poderia impedi-lo de utilizar conhecimentos gerais que ele havia adquirido ao longo dos anos no seu emprego e dos quais não se poderia ver livre. Se um preceito cominatório deste tipo não deve prejudicar injustamente a capacidade de um ex-empregado concorrer, as dificuldades em que o réu no presente caso se encontrou resultaram essencialmente dos seus próprios atos, ao remover indevidamente documentos do autor. O tribunal tem que considerar não apenas a posição do antigo empregado mas também o que for necessário

para a proteção adequada dos autores em relação àquilo que razoavelmente pode ser considerado como informação vital para a efetiva operação do seu negócio.”

Tribunal de Recurso (Divisão Civil), [1987] IRLR 499 (1987).

1528 Ver, *supra*, na Introdução, a análise à flexibilidade que resulta da aplicação do princípio da equidade, tal como extraído da *common law*. Ver também a DTSA, de 2016, que determina a apreensão de produtos manufaturados ou obtidos com violação de segredos industriais, desde que (entre outras condições), “o prejuízo ao requerente [da medida de apreensão] resultante da negação da medida seja superior ao prejuízo dos interesses legítimos da pessoa contra quem a apreensão seria determinada resultante da concessão da medida e seja substancialmente superior ao prejuízo a terceiros que podem ser prejudicados por essa apreensão.”

(em geral, de seis meses a dois anos). Isto significa que aquelas habilidades e conhecimentos que os ex-empregados aprenderam e absorveram podem, depois de determinada moratória, ser postas ao serviço de concorrentes dos ex-patrões. Mas aqueles segredos industriais que podem ser separados de habilidades individuais (como fórmulas, processos, esquemas, manuais, etc.) ficam sob o controle do ex-patrão por mais tempo, “mas não por mais tempo do que aquele que o réu teria gasto a adquirir e implementar a informação através de engenharia reversa ou descoberta independente.”¹⁵²⁹ Claro, a aplicação desta regra pode converter-se num verdadeiro pesadelo para um juiz, pois avaliar quanto tempo seria necessário para fazer engenharia reversa ou descobrir independentemente um segredo demanda conhecimentos muito

complexo de gerenciamento de tecnologia. Em muitos países os tribunais têm preferido evitar esse problema mediante a adoção de um tratamento uniforme da questão, aceitando um período único para a proteção dos segredos (em geral, de cinco anos).¹⁵³⁰

39.76. A proteção de informação confidencial está sujeita à observação de duas condições: em primeiro lugar, a divulgação, a aquisição e o uso só podem ser proibidos ou sancionados se ocorreram sem a autorização do detentor; e, em segundo lugar, mesmo na ausência do detentor, quando a divulgação, a aquisição e o uso não forem contrários aos usos comerciais honestos, não existe o ilícito.

39.77. A primeira condição está ligada à essência da proteção dos segredos industriais. Com efeito, proteger os segredos industriais significa atribuir à confidencialidade a força e a dignidade da oponibilidade contra terceiros. Este foi talvez o primeiro aspecto da proteção dos segredos a ser reconhecido pelos tribunais. Como se notou acima, o Supremo Tribunal de Massachusetts destacou o elemento da confiança no acórdão *Peabody*. Também o Supremo Tribunal dos Estados Unidos deu ao elemento da confiança um peso especial na decisão *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*. Quando esse acórdão foi proferido, em 1917, o Tribunal ainda não havia aceitado que os segredos industriais fossem objeto de direitos de propriedade.¹⁵³¹ Mas o Tribunal afirmou:

¹⁵²⁹ Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 504.

¹⁵³⁰ Neste contexto muito específico, o direito dos segredos industriais aproxima-se do direito das patentes, e deveria servir de dissuasão para aqueles que insistem

em propor que as patentes tenham um período diferenciado de vigência, a ser determinado caso a caso. Ver os comentários ao Artigo 33, *supra*.

1531 O Supremo afirmou a existência de direitos de propriedade sobre segredos industriais (reconhecendo o direito estadual a esse respeito) em *Monsanto v. Ruckelshaus*, 467 U.S. 986 (1984). Ver *infra* a nota 1561.

“A propriedade pode ser negada, mas a confiança não.

Portanto, o ponto inicial da questão presente não é a propriedade nem o devido processo legal, mas [o fato de] que o réu mantinha relações confidenciais com os réus, ou com um deles. Estas [relações] converteram-se em hostilidade, e a primeira coisa a assegurar é que o réu não abuse de forma fraudulenta da confiança que foi posta nele. É o que ocorre usualmente em relações de confiança. Se existe alguma desvantagem no fato de que ele conhecia os segredos do autor, ele deve assumir o ônus juntamente com os ganhos”¹⁵³²

39.78. A nota ao Artigo 39.2 ajuda a esclarecer o significado desse elemento fundamental. A nota dá três exemplos de atos que constituem quebras de confiança: (i) violação de contrato; (ii) quebra de confiança; (iii) indução à quebra. O fato de a nota se referir, por um lado, à violação de contrato e, por outro, à quebra de confiança, leva à conclusão de que o critério para conferir a existência de confiança é muito amplo, no sentido de que não há necessidade de um contrato. A confiança não resulta sempre de um contrato e que, portanto, mesmo na sua ausência, uma pessoa pode ser proibida de revelar, adquirir ou usar informação sigilosa sem o consentimento do seu detentor. Mas não é qualquer

relação que gera a relação de confiança. Este é um tema que tem que ser examinado caso a caso. E, em geral, a pessoa que está obrigada a manter o segredo deve estar ciente desse dever. Essa ciência, repito, não resulta necessariamente de um contrato, mas, na ausência desse contrato, tem sempre que resultar de circunstâncias especiais que indiquem a existência ou presunção de uma obrigação de confiança. Por exemplo, no caso *Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds* (1887), o Tribunal Superior de Ohio entendeu que o réu, por ser um supervisor, tinha a obrigação de saber que a informação que estava em sua posse pertencia ao seu empregador e que estava, quanto a ela, sujeito a uma obrigação de sigilo.¹⁵³³

39.79. Observe-se que a nota 10 repete a fórmula tradicional, adotada na Convenção de Paris: atos de concorrência desleal são atos *contrários* às ¹⁵³² *E.I. Du Pont de Nemours Powder Co. v. Masland*, 244 U.S. 100, 102 (1917).

Ver *supra* a nota 1471 e o texto correspondente.

¹⁵³³ *Cincinnati Bell Foundry Co. v. Dodds*, 1887 Ohio Misc. Lexis 181, at 13 (Sup. Court Ohio, 1887). A DTSA, de 2016, faz esta distinção de maneira clara, ao determinar que o juiz, ao expedir uma medida cautelar (*injunction*), não pode “(i) impedir uma pessoa de ingressar numa relação de emprego, nem que as condições impostas sobre esse emprego [não] se baseiem em prova de ameaça de apropriação indevida e que sejam meramente baseadas em informação que a pessoa conhece; ou (ii) contradizer a lei estadual aplicável proibindo restrições à prática de profissão, comércio ou negócio lícitos.”

práticas honestas em matéria comercial e industrial. Enfatizei a palavra *contrários* pois ela é muito importante. Não é o fato de um ato se desviar

das condutas normais dos concorrentes que faz dele um ato de concorrência desleal. Quase todos os dias os comerciantes e os industriais imaginam novas formas de fazer concorrência, com o objetivo de atrair os clientes dos outros (bem como de evitar que os seus clientes mudem para os outros). Mas não é por esses atos serem novos, isto é, *diferentes* das práticas normais que eles se tornam automaticamente em concorrência desleal. Para que o sejam, os atos têm que ser *contrários*, isto é, assumir formas contraditórias, incompatíveis com as normas e os princípios de natureza ética que a sociedade espera que os concorrentes normalmente sigam em seus negócios.

39.79. Portanto, o fator que se deve tomar em conta quanto à obrigação de não revelar, adquirir ou usar um segredo é o conhecimento (ou a obrigação de ter conhecimento) dessa obrigação. Por exemplo, num outro caso antigo, o Tribunal de Recursos de Nova Iorque decidiu que a utilização de um novo sistema de conseguir novos contratos de seguros de empresas por uma empresa que o tinha adquirido do autor, o qual queria convencer o réu a contratá-lo, não era ilegal, posto que não havia contrato ou outra obrigação de confidencialidade.¹⁵³⁴ Este entendimento continua válido à luz do Artigo 39.2. Quando o ato não for contrário aos usos comerciais honestos, não é ilegal.¹⁵³⁵

¹⁵³⁴ *Bristol v. Equitable Life Assurance Soc’y of New York*, 132 N.Y. 264, 267-8 (Court of Appeals N.Y., 1892). A relação entre os pretendentes a novos negócios que revelam informação sigilosa e aqueles que obtêm essa informação é regulada, de modo geral, pelo chamado “direito das ideias.” Tal como ocorre com as normas aplicáveis aos segredos industriais em geral, é a análise das

circunstâncias de cada caso que determinará quando o receptor tem o dever de manter a confidencialidade sobre a informação apresentada, bem como o dever de não utilizá-la. Cf. o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 436-7. O Restatement observa que

“[...] [N]ão se presume o dever de confiança a menos que o receptor tenha notícia da natureza confidencial da revelação. Apesar de não se exigir uma forma específica para essa notícia, as circunstâncias devem indicar que o receptor sabia ou tinha motivos para saber que a revelação era feita com a intenção de ser mantida em sigilo.”

Id. pág. 468.

1535 O mesmo ponto de vista foi defendido pela Austrália, durante a revisão da sua legislação de implementação pelo Conselho para TRIPS:

“[...] [D]esde o começo dos anos 1960 a aceitação da noção de um contrato implícito como base para a existência da obrigação de não divulgação foi substituída por um princípio de equidade mais amplo, visando assegurar que as pessoas não sofram por causa do exercício de má-fé por parte de outrem.”

39.80. A definição de segredo industrial, tal como estabelecida nas alíneas (a), (b) e (c), reflete essencialmente o texto da UTSA.¹⁵³⁶ A alínea (a) define o segredo em termos relativos. Para que uma informação seja considerada sigilosa o que importa é que ela não seja “prontamente acessível.” Esta linguagem em particular foi proposta pela Suíça, durante a primeira rodada das negociações dos TRIPS, em 1988.¹⁵³⁷ No entanto, a linguagem da proposta suíça não é idêntica à que é utilizada tanto pelo Restatement quanto pela UTSA, onde a expressão se lê “readily

ascertainable by proper means.”¹⁵³⁸ No entanto, a proposta suíça foi apoiada pelas CE e acabou prevalecendo. A expressão “easily accessible” (facilmente acessível) pode ser, em geral, considerada como sendo sinônima de “readily ascertainable” (prontamente determinada).

Na realidade, a palavra “acessível” refere-se à informação em si mesma, e não ao suporte físico incorporando o segredo. Se não fosse assim, o simples acesso aos documentos ou produtos incorporando o segredo destruiria o sigilo para os fins legais, ainda que o conhecimento não fosse automaticamente determinável. Por exemplo, se um segredo industrial estiver descrito numa folha de papel que está ao alcance de uma pessoa, essa folha de papel é “facilmente acessível” por essa pessoa. Mas se o segredo estiver descrito em linguagem muito técnica (ou mesmo cifrada) de modo a tornar muito difícil o seu entendimento, a folha de papel está acessível, mas a informação não. Outro elemento importante da alínea (a) é que o segredo, quando abrange um conjunto complexo de

Cf. IP/Q3/AUS/1, de 22 de outubro de 1997, pág. 9.

¹⁵³⁶ Ver *supra* a nota 1484. O texto legal que está eventualmente na base da proposta dos Estados Unidos (e que teve um impacto significativo na linguagem do Artigo 39.2) não vincula os Membros da OMC, mas a sua história e interpretação podem ter influência na eventual aplicação do Artigo 39.2 por um Grupo Especial da OMC. Assinale-se que hoje, mesmo para o direito interno dos Estados Unidos, a UTSA perdeu impacto, em função da entrada em vigor da DTSA, em 2016 (ver, *supra*, a nota 1409). Uma definição de segredos industriais foi dada pela Queen’s Bench Division em *Brake Brothers Limited v. Ungless* [2004] EWHC 2799 (QB):

“Um segredo industrial foi também definido como informação usada num negócio, cuja divulgação a um concorrente causaria prejuízo real ou significativo ao proprietário da informação e cuja disseminação foi ou limitada ou não encorajada.”

O único elemento que está faltando aqui é a definição de “segredo”, a qual consta da alínea (a) do Artigo 39.2.

1537 Cf. *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication from Switzerland*, MTN.GNG/NG11/W/38/Add.1, de 11 de dezembro de 1989, págs. 2 e 3.

1538 Ver o Restatement, *supra* nota 1512, pág. 432, e a UTSA, *supra* nota 1484, §1(4)(i).

informações, está no conjunto, e não nos elementos individuais. Isto significa que alguns dos elementos do conjunto podem até ser conhecidos, mas a informação como um todo pode continuar sendo objeto de segredo industrial.¹⁵³⁹

39.81. A alínea (a) não requer que um segredo seja desconhecido por todos que não o seu detentor. Uma informação não perde as características de segredo se for comunicada a um ou mais empregados ou sócios, desde que o detentor mantenha essa informação sob seu controle. Diz-se geralmente que um segredo industrial não precisa de ser novo como o é para o direito de patentes (significando assim um critério de novidade para as patentes mais rigoroso que para a concorrência desleal). Trata-se de um equívoco, tanto com relação às patentes quanto aos segredos. A novidade, tanto para as patentes quanto para os segredos industriais, significa que uma certa informação não foi colocada à

disposição do público. O público, para ambos os mecanismos de proteção, são as pessoas capazes de entender a informação em questão (e, no caso dos segredos, aquelas que teriam a ganhar com o seu conhecimento e/ou o uso). A novidade, para o sistema de patentes, nada tem a ver com a data em que a invenção foi realizada mas sim com a data da divulgação. É novo o conhecimento que, sendo diferente do que existe no estado da técnica, não foi divulgado. O mesmo se pode dizer a respeito dos segredos industriais. Há segredos que subsistem por séculos.

1539 Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 431. Neste sentido também se expressou a delegação da Austrália no Conselho para TRIPS:

“Para que tenha o necessário elemento de sigilo a informação não necessita de ser inédita. Todos os elementos separados de um processo podem, por exemplo, ter sido publicados, ou ser suscetíveis de ser determinados por meio de uma efetiva inspeção pelo público, mas se o resultado como um todo não foi obtido, e nem podia ser obtido a não ser por alguém que seguisse o mesmo processo do proprietário, a informação não deixará de ser suscetível de proteção em razão da publicação dos elementos separados. [...]”

Cf. IP/Q3/AUS/1, de 22 de outubro de 1997, pág. 10. Por exemplo, a Câmara Criminal da *Cour de Cassation* francesa decidiu que a natureza sigilosa da informação pode resultar da “exploração e da organização do conhecimento, mesmo se este estiver em domínio público.” (Recurso contra a decisão da *Cour d’Appel* no caso Limoges 1981-07-01; audiência pública de 15 de abril de 1982).

Noutro caso o mesmo tribunal decidiu que um elemento de informação referente à preparação de moldes para a fabricação de sapatos era sigiloso ainda que fosse

constituído por três partes, e apenas a terceira (relativa à preparação de uma norma para o uso de ferramentas) não fosse acessível aos concorrentes. (Boletim Criminal 1985, no. 247; audiência pública de 24 de junho de 1985). Uma ampla compilação de decisões da *Cour de Cassation* está disponível em <www.courdecassation.fr>.

O sigilo, de acordo com a alínea (a), permanece até que o último concorrente (ou a última pessoa dentro do círculo que normalmente utiliza a informação) obtenha a informação desejada. Se houver dez empresas concorrendo num determinado mercado, e nove delas sabem (e mantêm em segredo) um determinado processo, enquanto a décima empresa não souber dele, nem tiver acesso à informação, e as outras nove tomarem precauções razoáveis para manterem o conhecimento inacessível à décima empresa, o conhecimento desse processo é um segredo industrial para a décima empresa. Importante é que essa informação não seja prontamente acessível para essa décima empresa. Até um certo ponto, existe semelhança entre a novidade para o sistema de patentes e novidade para a proteção dos segredos industriais. Se, de um lado, as invenções patenteáveis são conhecimentos técnicos diferentes do que existe no estado da técnica, os segredos industriais são conhecimentos diferentes daqueles que os outros sabem. Mas o sistema de patentes aceita algumas exceções à novidade (por exemplo, a prioridade e o período de graça) que a proteção dos segredos industriais não aceita, em razão da informalidade dessa proteção.

39.82. A alínea (b) acrescenta dois elementos. Em primeiro lugar, os segredos industriais devem ter valor comercial. E, em segundo lugar,

esse valor deve ser uma consequência do sigilo – isto é, uma vez divulgado, o conhecimento perde o valor concorrencial que tinha. Tanto a UTSA quanto o Restatement dizem que o valor econômico do segredo pode ser efetivo ou potencial. A alínea (b) não contém este esclarecimento (ainda que os Estados Unidos o tenham proposto).¹⁵⁴⁰

Mas, em última análise, esse esclarecimento seria redundante. Na verdade, o que importa é que o segredo tenha valor, não importa se efetivo, se potencial.¹⁵⁴¹ Valor potencial é valor. Valor potencial pode

¹⁵⁴⁰ Cf. *Draft Agreement of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Communication from the United States*, MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de maio de 1990, pág. 10.

¹⁵⁴¹ No decurso da revisão da sua legislação de implementação do Acordo TRIPS, a China expôs este mesmo ponto de vista:

“[Pergunta da Coreia] Por favor explique como é que o significado de ‘praticabilidade’ (no Artigo 10 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal) se compara com o de ‘valor comercial’ (tal como estipulado no Artigo 39.2 do Acordo TRIPS).

“[Resposta] A palavra ‘praticabilidade’ no Artigo 10 da Lei de Prevenção da Concorrência Desleal refere-se ao fato de que um segredo industrial tem que ser capaz de proporcionar um interesse ou vantagem prático ou potencial na concorrência. O significado de ‘praticabilidade’ é idêntico ao de ‘valor comercial’ estipulado no Artigo 39.2 do Acordo TRIPS.”

Ver IP/Q3/CHN/1/Add/1, de 9 de junho de 2004, pág. 16.

ser medido e atrair capital de risco. A diferença entre valor efetivo e

potencial é que este pode mudar, pois depende de condições que ainda não se verificaram (e que podem nunca ocorrer). A história da tecnologia está cheia de exemplos de invenções que tinham valor potencial na hora do seu patenteamento – e que os concorrentes dos inventores gostariam de conhecer – mas que depois o mercado rejeitou.

39.83. O Restatement diz que um segredo industrial “deve ser de valor suficiente na operação de um negócio ou de outra empresa para atribuir uma vantagem efetiva ou potencial sobre os outros que não possuem essa informação. A vantagem, no entanto, não necessita de ser grande. Basta que o segredo proporcione uma vantagem que seja mais do que trivial.”¹⁵⁴² Alguns elementos podem ser levados em conta na determinação da existência de valor comercial: as precauções tomadas pelo detentor de modo a evitar que a informação se torne acessível aos concorrentes (precauções essas que são também um fator de configuração do caráter sigiloso, à luz da alínea (c)) ou que seja utilizada.¹⁵⁴³ O detentor não tem obrigação de provar que utiliza a informação sigilosa (afinal, os segredos que têm valor potencial não estão sendo utilizados), mas se o titular reivindicar direitos “sobre ideias abstratas e não aplicações concretas,” pode dificultar a alegação de valor comercial.¹⁵⁴⁴

39.84. O significado de “comercial” já foi explicado. A proteção dos segredos industriais pode ser exercida por entidades não comerciais, sempre que a proteção de vantagens concorrenciais estiver em jogo.

“Valor comercial” significa “valor concorrencial”, mesmo que fora de um contexto de comércio.

39.85. Mas a necessidade de determinar o valor de um segredo comercial só aparece no contexto do cálculo dos danos a pagar. Afinal, se alguém (o réu) recorreu a meios desonestos para adquirir um segredo de um concorrente, esse fato por si só pode significar uma evidência da existência de valor. Além disso, e porque a proteção dos segredos industriais não gera a proteção direta da informação, e sim a proteção da honestidade no comércio, quando um concorrente pratica um ato de concorrência desleal para obter uma informação secreta sem importância econômica, a ilegalidade resulta da desonestidade do ato, e não do valor da informação em si mesma.

39.86. Isto significa que o primeiro fator da alínea (b) não é o mais relevante dos dois. O que é importante é que o segredo extraia valor do fato de ser sigiloso. Quando o valor da informação não for alterado em

1542 Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 430.

1543 *Id.* pág. 431.

1544 *Id.* pág. 443.

razão da sua revelação, ou aquisição, ou uso, o Artigo 39.2 não se aplica.

Isto levanta uma questão muito importante, e que mostra o equívoco da ideia (generalizada) de que o objeto da propriedade intelectual (e dos segredos industriais em especial) constitui um bem público, no sentido

de que o seu uso por muitos não reduziria a sua disponibilidade. Esta (falsa) característica é também mencionada como sendo a natureza não antagonística ou não excludente da propriedade intelectual (*non-*

rivalry).¹⁵⁴⁵ No entanto, aqui está uma regra jurídica que diz que quando terceiros ilicitamente revelam, adquirem ou utilizam informação que é

sigilosa, esta perde valor. Cada pessoa adicional que toma conhecimento do segredo reduz mais o seu valor. Se num mercado há dez concorrentes, e só um deles conhece um processo sigiloso de fabricação, a divulgação, a aquisição e o uso ilícitos desse segredo dariam origem ao pagamento de danos num determinado montante. Mas se nove desses fabricantes conhecessem o processo, os danos pela quebra do sigilo (em favor do décimo concorrente) seriam significativamente reduzidos. Portanto, a propriedade intelectual não é necessariamente um bem público, pois o seu valor pode depender da quantidade de pessoas que a utilizam.

Aqueles que repetem essa ideia estão apenas considerando a imaterialidade ou intangibilidade dos objetos da propriedade intelectual, como se essa intangibilidade fosse sinônima de bem público. Claro que se pode sempre dizer que a informação em si mesma não perde valor técnico, independentemente do número de pessoas que a utilizam: um processo para fabricar dez unidades de um produto continua a chegar ao mesmo resultado quer seja utilizado por um ou por cem fabricantes. Mas a alínea (b) refere-se ao valor econômico, isto é, comercial, competitivo, do sigilo em si mesmo, e não ao valor da informação que está sob o manto do segredo.

39.87. O que importa considerar é que a alínea (c) estabelece um padrão objetivo de valor. Os segredos industriais não são valiosos apenas porque os seus detentores assim o entendem.¹⁵⁴⁶ É isto que a UTSA significa quando se refere ao “valor econômico independente” dos segredos

¹⁵⁴⁵ O fato de que, a partir de uma perspectiva material, a informação pode ser utilizada por muitos sem que se esgote fisicamente não implica que ela seja um

bem público. O que caracteriza o bem público é a impossibilidade de excluir terceiros. Mas o direito da propriedade intelectual é prova de que é possível excluir terceiros do uso de ativos intangíveis. Ronald Coase afirmou o mesmo com relação à luz dos faróis. Segundo o autor a possibilidade de cobrar um preço (pelo uso da luz ou da informação que dela resulta) aos navios que entram no porto afasta a natureza de bem público. Ver R.H. Coase, *THE FIRM, THE MARKET AND THE LAW*, págs. 187-213 (Univ. of Chicago Press, Chicago, 1990) (ver o Capítulo Sete, *The Lighthouse in Economics*).

1546 Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 444.

industriais – isto é, independente da percepção subjetiva do detentor.¹⁵⁴⁷

Portanto, o valor dos segredos industriais deve ser determinado em função de elementos objetivos, e não de noções subjetivas.

39.88. A alínea (c) identifica a única “formalidade” que é requerida para que os segredos industriais sejam como tal considerados (e protegidos):

a adoção de medidas ou precauções que sejam ‘razoáveis nas circunstâncias’ para manter as informações em sigilo. Essas precauções podem assumir muitas formas (medidas físicas de segurança, contratos e cláusulas escritas ou orais, etc.¹⁵⁴⁸) mas o que é importante observar é a sua razoabilidade. Precauções razoáveis são aquelas que tornam claro

que a informação em questão é de natureza confidencial e que apresentam um sentido de proporcionalidade quanto aos meios

disponíveis e ao valor da informação.¹⁵⁴⁹ Se a informação tiver valor

¹⁵⁴⁷ A lei da República da Coreia também utiliza a expressão “valor econômico independente.” Na revisão da legislação de implementação deste país, foi perguntado à delegação coreana como é que esse valor seria determinado. A

resposta foi:

“Na determinação dos ‘segredos industriais,’ não basta que o detentor da informação a considere como ‘segredos industriais,’ mas sim que essa informação tenha um certo ‘valor econômico independente.’ O ‘valor econômico independente’ da informação deve resultar da natureza confidencial da informação. Além disso, uma vez que essa informação não é, de modo geral, conhecida entre ou não é prontamente acessível a pessoas dentro dos círculos que normalmente utilizam esse tipo de informação, ela tem um valor econômico efetivo ou potencial. No entanto, deve observar-se que isto não significa que essa informação tenha que ser objeto de uma transação econômica.”

Ver IP/Q3/KOR/1, de 27 de setembro de 2000, págs. 12-13.

1548 Ver o Restatement, *supra* nota 1517, pág. 435.

1549 Questionada sobre como a sua legislação (que emprega a expressão “através de esforços consideráveis”) atendia o disposto na alínea (c), a Coreia respondeu:

“A pergunta parece indagar sobre a discrepância de linguagem entre ‘através de esforços consideráveis,’ a qual é utilizada na lei coreana, e ‘precauções razoáveis nas circunstâncias,’ que consta do dispositivo dos TRIPS. O conceito de ‘esforços consideráveis’ é entendido como significando tanto a intenção da pessoa possuindo os segredos industriais de protegê-los quanto os seus atos visando as precauções concretas para colocar a sua intenção em prática.

Portanto, entende-se que a frase utilizada na lei coreana é equivalente, com efeito, à linguagem do dispositivo dos TRIPS.”

Ver IP/Q3/KOR/1, de 27 de setembro de 2000, pág. 27. Sobre o mesmo tema, a

Austrália afirmou:

“O nível de sigilo e as medidas necessárias para o detentor da informação tomar para a proteção do sigilo, são temas determinados pelos fatos. No entanto, a jurisprudência das várias jurisdições que seguem a *common law* mostra que o possuidor de um segredo industrial não necessita de tomar medidas heróicas para mantê-lo em sigilo; ele ou ela apenas tem que tomar todas as precauções adequadas e razoáveis para guardá-lo para si [citação omitida].”

Ver IP/Q3/AUS/1, de 22 de outubro de 1997, pág. 11. A este respeito um acórdão norte-americano tem especial relevância como exemplo. Trata-se de *E.I. du Pont de Nemours & Co. v. Christopher*, 431 F2d 1012 (5o Cir. 1970). Os réus tinham sido contratados por um terceiro desconhecido para tomar fotos aéreas da área em que a empresa du Pont construía uma nova usina. A du Pont havia desenvolvido um processo sigiloso, não patenteado, para produzir metanol. Algumas partes desse processo podiam ser reveladas mediante a análise de imagens tomadas de cima, enquanto a usina estava em construção.

Provavelmente, o concorrente queria conhecer o *layout* da nova usina, para ter uma ideia de como e onde a du Pont instalava os vários equipamentos, obtendo assim uma ideia das fases sucessivas da produção do metanol, segundo o novo método. Portanto, ainda que a du Pont tivesse tomado precauções sérias para manter o processo em sigilo (o acórdão não menciona quais), as fotos revelá-lo-iam (ou, pelo menos, parte dele). A questão fundamental analisada pelo tribunal foi se a informação sigilosa que poderia ser adquirida se a construção fosse olhada de cima poderia ser licitamente adquirida por um concorrente. O tribunal

respondeu que não, pois não é razoável exigir dos detentores de segredos industriais que esperem (e tomem medidas contra) o inesperado. O tribunal afirmou:

“A privacidade comercial deve ser protegida contra a espionagem que não poderia ser razoavelmente antecipada ou evitada. Não queremos sugerir, no entanto, que tudo o que não está à vista seja de valor protegido, nem que toda a informação suscetível de ser obtida por qualquer meio ótico adicional é proibida. Com efeito, para a nossa concorrência industrial permanecer saudável, deve haver espaço para a observação de um industrial concorrente. Um concorrente pode e deve analisar a concorrência quanto aos preços, e examinar os produtos desta quanto à qualidade, componentes e métodos de fabricação.

Talvez cercas e telhados ordinários devam ser construídos para fechar os nossos olhos intrusivos, mas não necessitamos de exigir que o descobridor de um segredo industrial o guarde contra os métodos de espionagem não antecipados, não detectáveis, ou não evitáveis, que agora estão disponíveis. No caso em tela a du Pont estava no meio da construção de uma usina. Ainda que, após a construção, a usina terminada protegesse grande parte do processo da vista, durante o período de construção o segredo industrial estava exposto à vista do ar. Exigir que a du Pont colocasse um telhado sobre a usina em construção para guardar o segredo importaria uma despesa enorme para evitar nada mais do que um truque de um garoto de escola. Não estamos introduzindo aqui nenhuma ética nova ou radical pois o nosso etos jamais deu uma sanção moral à pirataria. O mercado não deve desviar-

se muito de nossos costumes. Não podemos exigir de uma pessoa ou econômico, o Artigo 39.2 aplica-se. Se não, o ato em questão pode violar outra norma jurídica, de direito criminal, civil ou laboral (quando se tratar de espionagem, invasão ou violação de contrato de trabalho).

3. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL NO PROCESSO JUDICIAL

39.89. O Acordo TRIPS obriga os Membros da OMC a proteger os segredos industriais não só num ambiente concorrencial, mas também no curso do processo judicial. Os dispositivos do Acordo que tratam da confidencialidade no processo judicial são o Artigo 34.3, o Artigo 42, o Artigo 43.1 e o Artigo 57. Dois outros dispositivos protegem a confidencialidade mas num contexto diferente: o Artigo 40.3 (no contexto de cooperação internacional com relação às violações antitruste em contratos de licença) e o Artigo 63.4 (proteção da confidencialidade em discussões e consultas no Conselho para TRIPS, de acordo com o princípio da transparência).¹⁵⁵⁰

de uma empresa que tome precauções irrazoáveis para evitar que outrem faça aquilo que não deveria fazer. Podemos exigir precauções razoáveis contra olhares predatórios, mas uma fortaleza inexpugnável é uma exigência irrazoável, e nós não queremos onerar os inventores industriais com esse dever, de modo a protegerem os frutos dos seus esforços. ‘Inadequados’ sempre será uma palavra com muitas nuances, determinadas pelo tempo, pelo lugar, e pelas circunstâncias. Não necessitamos, portanto, de elaborar um catálogo de atos comerciais inadequados. Mas, claramente, um dos seus comandos diz ‘tu não te

apropriarás de um segredo industrial através de malícia nas circunstâncias, nas quais medidas protetoras não estão razoavelmente disponíveis’.”

Id. págs. 1016-1017.

1550 Alguns destes dispositivos são inspirados pelo Código Antidumping do GATT. Ver o Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994:

“Artigo 6. Qualquer informação que seja confidencial por sua própria natureza (por exemplo, no caso da informação cuja revelação daria substancial vantagem competitiva a um competidor ou daquela que teria efeito substancialmente negativo sobre a pessoa que a está prestando ou sobre a pessoa que forneceu a informação àquela que a está prestando) ou que seja fornecida em base confidencial pelas partes de uma investigação deverá, desde que bem fundamentada, ser tratada como tal pelas autoridades . Tal informação não deverá ser revelada sem autorização específica da parte que a forneceu. [nota omitida]

39.90. Desses dispositivos, o Artigo 42 é o único que tem relação direta com procedimentos judiciais que dizem respeito ao *enforcement* de normas de concorrência desleal visando a proteção dos segredos industriais contra concorrentes. Pode parecer paradoxal, mas para o autor demandar com sucesso um concorrente visando defender um segredo industrial, esse segredo terá que ser revelado ao tribunal.¹⁵⁵¹ Os demais dispositivos relacionam-se com procedimentos em geral, nos quais, por uma razão ou outra, o tribunal necessita de analisar informação

confidencial com valor comercial de uma ou de ambas as partes.

39.91. Às autoridades judiciais cabe determinar em que circunstâncias e que precauções devem ser tomadas para que o valor comercial da informação sigilosa não se perca. Se não, haveria violação do princípio da justiça (que inclui a regra da proporcionalidade), conforme estabelece o Artigo 41.2 do Acordo TRIPS, e a defesa de segredos industriais levaria à sua destruição (nos casos de concorrência desleal), ou as demandas implicariam uma perda de ativos desnecessária e, eventualmente, desproporcionada (nos demais casos).

39.92. O Artigo 42 dispõe que “O procedimento fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos que isto seja contrário a disposições constitucionais vigentes.” Esta referência foi incluída a pedido do Japão, cuja constituição (de 1946) determina que os julgamentos ou os processos em que os direitos individuais estejam “Artigo 7(a) As autoridades deverão requerer às partes interessadas que forneçam informações confidenciais a entrega de resumos

ostensivos

das

mesmas.

Tais

resumos

deverão

conter

pormenorização suficiente que permita compreensão razoável da

substância da informação fornecida sob confidencialidade. Em

circunstâncias excepcionais, aquelas partes poderão indicar que tal informação não é suscetível de resumo. Nessas circunstâncias excepcionais, deverá ser fornecida declaração sobre o porquê de o resumo não ser possível.”

1551 “O primeiro caso relatado na Inglaterra sobre segredos industriais foi *Newbery v. James*, 35 Eng.Rep. 1011 (Ch.1817), no qual o tribunal negou a concessão de um interdito proibitório, citando a impossibilidade de fazer cumprir uma ordem de proteção de um segredo industrial que não foi revelado ao tribunal.” Restatement, *supra* nota 1517, pág. 438. No caso *E.I. du Pont de Nemours Co. v. Masland*, 244 U.S. 100 (1917), o Supremo Tribunal dos EUA examinou uma situação parecida, em que indagou se um perito judicial podia prestar esclarecimentos, os quais envolviam a revelação de um segredo. O Tribunal decidiu que “Fica entendido que se, na opinião do juiz de 1ª instância, for ou vier a ser necessário revelar segredos a outros, ficará sob a discrição do juiz determinar se, a quem, e sob que precauções, a revelação deverá ser feita.” *Id.* pág. 103. Ver *supra* nota 1471.

garantidos pelo Capítulo III (que inclui os direitos de propriedade intelectual) “serão sempre conduzidos publicamente” (Artigo 82).1552/1553

1552 A delegação explicou, no Conselho para TRIPS, que “A Constituição japonesa estabelece requisitos estritos quanto às exceções ao princípio segundo o qual os procedimentos judiciais devem ser abertos ao público. Em consequência, os procedimentos judiciais devem ser conduzidos de forma pública, mesmo que segredos industriais ou comerciais sejam revelados.”

Cf. IP/Q3/JPN/1, de 13 de agosto de 1997, pág. 14.

1553 Durante a revisão das suas leis de implementação do Acordo TRIPS, vários

Membros da OMC explicaram as medidas que haviam tomado para proteger informação confidencial no processo judicial. A Alemanha, por exemplo, disse:

“De acordo com o Artigo 172 No. 2 da Lei Constitucional dos Tribunais, o tribunal pode manter todo os procedimentos *in camera* (isto é, sem conhecimento público), se um segredo importante for discutido relativo a um negócio, uma empresa, uma invenção ou assuntos fiscais cuja discussão pública prejudicaria interesses prioritários merecedores de proteção. De acordo com o Artigo 174 item 3 da Lei Constitucional dos Tribunais, o tribunal pode também obrigar as pessoas presentes à sessão, em especial as partes e os seus advogados, a manter em segredo fatos de que tenham tomado conhecimento durante os procedimentos.

“De forma a atender da melhor maneira possível tanto o interesse no sigilo quanto no esclarecimento, o tribunal pode ordenar que um artigo ou documento não pode ser examinado no tribunal na presença das partes, mas sim por uma pessoa neutra que terá jurado manter segredo, como um auditor. Este recebe instruções precisamente definidas para investigar, sobre o que ele então relatará ao tribunal.”

Ver IP/Q3/DEU/1, de 28 de outubro de 1997, pág. 10. A Grécia observou que, em princípio, todas as atividades dos tribunais se realizavam publicamente.

“Apenas em casos excepcionais um tribunal pode julgar *in camera* para proteger a ordem pública ou a moralidade. No entanto, por força do Artigo 402, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, uma testemunha pode negar-se a testemunhar num julgamento se o seu

testemunho contiver informação relacionada com um segredo industrial. Além disso, de acordo com o Artigo 450, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, os litigantes ou qualquer pessoa podem recusar-se a apresentar um documento que pode ser útil ao processo como prova, se esse documento contiver informação relativa a um segredo industrial.”

Ver IP/Q3/GRC/1, de 25 de junho de 1998, pág. 12. Mas, como a Austrália observou, as restrições quanto à publicidade do processo judicial “[N]ão são impostas ligeiramente ou sem análise. É uma regra comum a todos os tribunais que os seus processos devem ser conduzidos publicamente e à vista de todos (citação omitida).”

Ver IP/Q3/AUS/1, de 22 de outubro de 1997, pág. 16.

39.93. Como comentário final a este importante elemento do Acordo TRIPS, observe-se que os Membros da OMC têm liberdade para, no contexto do processo judicial, ampliar a proteção da informação confidencial a dados e informação que não correspondem aos segredos de que trata o Artigo 39.2, quando a sua revelação causar danos desproporcionados à parte interessada. Quanto a isto, o texto acima transcrito do Artigo 6 do Acordo sobre a Implementação do Artigo VI do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, que contém alguns elementos que ajudam a esclarecer o que é “informação confidencial,” pode constituir um guia relevante.

3.

Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

1. INTRODUÇÃO – A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES

39.94. O Artigo 39.3 do Acordo TRIPS introduziu um novo mecanismo de proteção da propriedade industrial que, em 1994, era novo para a maioria das Partes Contratantes do GATT. Ao contrário das normas relativas a patentes, que começaram a ser desenvolvidas na Idade Média e, já numa perspectiva moderna, foram consolidadas durante a Revolução Industrial, a proteção dos dados de testes só surgiu no século XX.

39.95. A ideia de proteger dados de testes contra o uso desautorizado por entidades governamentais em favor dos concorrentes das empresas que os submeteram (doravante designadas como “empresas inovadoras”) foi introduzida pela primeira vez nos Estados Unidos, no campo dos

produtos agrícolas químicos. A venda no comércio interestadual de fungicidas e pesticidas agrícolas era objeto da Lei sobre Inseticidas de 1910, mas não havia mecanismos de controle da qualidade e da segurança dos produtos. Em 1947, a Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas (conhecida pela sigla, em inglês, FIFRA) introduziu controles de qualidade estritos e pela primeira vez exigiu o registro de compostos agroquímicos previamente à comercialização. Os dados submetidos às autoridades governamentais em apoio dos pedidos de registro eram protegidos pelo sigilo, conforme a lei, mas nada impedia essas autoridades de se basearem nos dados recebidos para aprovar pedidos posteriores de concorrentes. Só em 1972, através da Lei Federal sobre o Controle Ambiental de Pesticidas, o Congresso norte-americano estabeleceu um direito sobre os dados submetidos à Administração que foi adicional à preservação do sigilo. A Seção 3(c)(1)(D) dessa lei dispunha que os dados confidenciais não podiam ser levados em consideração pelo Administrador da agência encarregada (a *Environmental Protection Agency – EPA*) para aprovar produtos posteriores. No caso de os dados não serem secretos, a empresa que havia submetido os dados tinha direito a receber remuneração se o Administrador os levasse em consideração para aprovar produtos posteriores.¹⁵⁵⁴

39.96. No campo da saúde, a proteção dos dados de testes foi introduzida mais tarde. Em 1906, o Congresso aprovou a Lei sobre Nutrição e Medicamentos, que estabeleceu os primeiros controles sobre a rotulagem de alimentos e medicamentos vendidos no comércio interestadual. Como

o website da FDA observa, essa lei “assentou na regulamentação da rotulagem de produtos e não na aprovação prévia à comercialização.”¹⁵⁵⁵ Além disso, a ênfase foi colocada sobre a rotulagem dos alimentos e não dos medicamentos, pois acreditava-se que os alimentos “criavam um problema à saúde pública maior do que o causado por medicamentos adulterados ou contrafeitos.”¹⁵⁵⁶ A falta de eficácia da Lei de 1906 levou a uma série de desastres na saúde pública causados pelo consumo de medicamentos perigosos (mas legais). Isto porque a lei não proibia reivindicações terapêuticas falsas. Só depois de mais de cem crianças morrerem como consequência de terem tomado um medicamento de sulfa, o Elixir Sulfanilamide, comercializado por uma farmacêutica do Tennessee, o Congresso finalmente (depois de várias tentativas falhadas de obter um consenso) aceitou dar ao Poder Executivo um papel mais ativo para evitar esse tipo de desastres. Em 1938 o Presidente Roosevelt firmou a Lei sobre Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, que não só proibia reivindicações terapêuticas falsas mas determinava também a aprovação de medicamentos antes da comercialização.¹⁵⁵⁷ Mas a possibilidade de a empresa inovadora se opor à utilização pela FDA dos

¹⁵⁵⁴ Um explicação detalhada de como a alteração de 1972 foi introduzida e aprovada pelo Congresso encontra-se no acórdão *Chevron Chemical Co. v. Douglas M. Costle*, 641 F.2d 104 (3o Cir. 1981).

¹⁵⁵⁵ Ver <www.fda.gov>.

¹⁵⁵⁶ *Id.*

¹⁵⁵⁷ *Id.*

seus dados para aprovar a comercialização de um produto concorrente

foi só introduzida em 1984, com a aprovação da já mencionada Lei sobre Concorrência de Preços e Restauração da Proteção da Patente (também conhecida como *Watch-Haxman Act*).¹⁵⁵⁸

39.97. Na União Europeia a introdução da proteção dos dados testes resultou de um Relatório da Comissão Europeia, de 1984, que recomendava um período de proteção de 10 anos “para permitir a recuperação prática do investimento em pesquisa, a qual poderia não ser protegida de outra forma, por exemplo, por uma patente.”¹⁵⁵⁹

39.98. A maneira como o tema dos dados de testes foi apresentado ao Grupo Negociador do Acordo TRIPS evoluiu à medida em que os debates prosseguiram.¹⁵⁶⁰ Numa primeira versão, nas duas primeiras fases dos debates, os EUA apresentaram uma proposta – aceita pela Suíça – de proteção dos dados de testes, sem restrições à natureza dos produtos, como “exceções.” Isto significava uma exceção ao sigilo a que os governos estavam obrigados com relação aos dados submetidos pelas empresas inovadoras. Essas exceções consistiam na possibilidade de divulgar aqueles dados confidenciais que fossem importantes para a saúde pública, nomeadamente os riscos e as precauções associados a produtos registrados. Mas, claro, além das exceções, a proposta dos EUA já previa uma proteção exclusiva dos dados – exclusiva no sentido de que as autoridades não podiam utilizar os dados recebidos das empresas inovadoras para aprovar a comercialização de produtos concorrentes. Foi na terceira rodada das negociações que, sob o título “Government Use,” os EUA fizeram a proposta de proteção dos dados de testes numa perspectiva muito próxima da que resultou no Artigo 39.3, ressaltando a

necessidade da proteção contra o uso comercial desleal, ficando a

proteção do sigilo como uma obrigação adicional, como se explicará a

seguir.¹⁵⁶¹

1558 Ver Trevor M. Cook, *THE PROTECTION OF REGULATORY DATA IN THE PHARMACEUTICAL AND OTHER SECTORS*, pág. 73 (Sweet & Maxwell, London, 2000).

1559 *Id.* pág. 20.

1560 Uma descrição detalhada da evolução das negociações pode ser encontrada em Pires de Carvalho, *THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA*, nota 358, págs. 552-568.

1561 Esta mudança de perspectiva pela delegação dos Estados Unidos deveu-se a

dois acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Em

Monsanto v. Ruckelshaus, 467 U.S. 986 (1984), o Supremo Tribunal reconheceu

(e aceitou) o tratamento dos dados de testes como objeto de propriedade privada

pelas leis do Estado do Missouri e esclareceu que a proteção se exercia era contra

o uso dos dados pela autoridade pública, e não por um concorrente. Três anos

depois, em *Carpenter v. United States*, 484 U.S. 19 (1987), o Supremo Tribunal

39.99. A controvérsia em torno da proteção dos dados de testes resulta,

em parte, do fato de estes apresentarem características distintas dos

demais ativos da propriedade intelectual. Com efeito, se existem nesses

dados aspectos que recomendam a sua proteção, existem outros que

apontam noutra direção.

39.100. Em primeiro lugar, a proteção substantiva de dados de testes

ocasiona um desperdício (ainda que possa ser parcial) de recursos,

porque os testes eventualmente feitos pelos concorrentes incidem

necessariamente sobre um produto que já é conhecido. Para recorrer a uma imagem comum, a proteção exclusiva dos dados de testes, ao contrário da proteção patentária, leva à “reinvenção da roda.” Os testes provavelmente serão diferentes (posto que o concorrente não sabe exatamente qual a metodologia seguida pela empresa inovadora), mas os resultados serão os mesmos. É verdade que a proteção dos segredos industriais em geral pode ter a mesma consequência, mas isso nem sempre ocorre, pois o concorrente de um titular de um segredo, ao tentar fazer a engenharia reversa da informação sigilosa, frequentemente gera nova informação. No entanto, diante da proteção dos dados de testes, os concorrentes da empresa inovadora são obrigados a submeter à agência de vigilância sanitária exatamente a mesma informação que também lhes permita comercializar um produto que é igual ou quase igual ao produto de referência. Com efeito, o governo, os consumidores e os concorrentes do inovador já sabem que o produto de referência é seguro e eficaz – se não o fosse, ele não teria sido registrado. Se esses concorrentes não submetem a mesma informação de que o seu produto é seguro e não tóxico, eles não serão autorizados a comercializá-lo.

39.101. Em outras palavras, se, até certo ponto, a proteção substantiva dos dados de testes pode ter um papel positivo em persuadir as companhias farmacêuticas de pesquisa a alocar recursos para os testes de qualidade, de segurança e de eficácia de produtos e de usos não patenteáveis – e, portanto, indiretamente, a criar esses novos produtos e novos usos – essa mesma proteção pode levar companhias concorrentes (genéricas) a usar recursos na duplicação daquela mesma informação em

vez de utilizá-los na criação de novos produtos e usos. Esse desvio é um reconheceu que a informação comercial confidencial era um objeto de direitos de propriedade como qualquer outro ativo:

“A natureza intangível da informação comercial confidencial não faz dela menos ‘propriedade’ protegida pelas leis de fraude por correio e por cabo. [...] A informação comercial confidencial é desde há muito reconhecida como propriedade.”

Carpenter, 484 U.S. 25-26.

desperdício e, portanto, pode até eliminar os ganhos sociais decorrentes da alocação inicial de recursos.

39.102. Além disso, não só a repetição dos testes é um desperdício de recursos, como também alguns testes não deveriam sequer ser repetidos, pois colocam em risco as vidas e/ou causam o sofrimento de animais e de seres humanos. A repetição desses testes é, assim, mais do que um desperdício econômico: é antiética e moralmente inaceitável.

39.103. Em segundo lugar, em oposição ao objeto de patente, os dados de testes não são fatores de criação de novos produtos. Os dados de testes constituem informação (ainda que nova, posto que desconhecida antes de sua realização) sobre um produto previamente inventado ou manufaturado. Eles são, portanto, acessórios de conhecimento (isto é, dos produtos sujeitos à aprovação sanitária), mas de modo geral não constituem em si mesmos conhecimentos úteis para outras finalidades. Eventualmente, os dados de testes (dado o amplo sentido com que esta expressão é aqui utilizada, como se descreveu acima) podem compreender conhecimentos relativos ao produto (uma molécula ou uma

formulação precisa dos ingredientes que por determinada razão não são patenteáveis e que, por isso, é mantida em segredo). Há conhecimentos novos nos dados, e alguns podem até ser de natureza inventiva, como, por exemplo, as dosagens recomendáveis. Mas tanto a molécula como a nova formulação ou dosagem são incidentais com relação à essência dos dados, os quais geralmente consistem em informação sobre as características de segurança, eficácia e toxicidade de uma entidade química, e não sobre a entidade química em si mesma.

39.104. Em terceiro lugar, a proteção dos dados de testes contra a sua divulgação (a qual nos comentários que se seguem será chamada de “proteção adjetiva”) esconde informação (sobre eficácia, toxicidade, etc) que é de grande relevância pública e que, portanto, não está confinada ao interesse puramente privado (como o são os segredos de empresa). A alínea (b) do art. 39.2 do Acordo TRIPS deixa claro que a importância dos segredos de empresa está em seu valor comercial. Mas os dados de testes têm valor além de sua relevância econômica e comercial – eles têm valor público, pois referem-se a informações que são importantes para a saúde pública (e, no caso dos dados de testes relativos a produtos agroquímicos, a preservação do meio-ambiente). Uma parte considerável dos dados é publicada, por determinação da autoridade sanitária ou por interesse de transparência da própria empresa inovadora: monografias e artigos científicos revelam à comunidade científica e à coletividade em geral muitos dos aspectos relevantes dos novos medicamentos. Mas nem todos os dados são divulgados. Se fossem, deixariam de constituir informação confidencial. A divulgação desses dados, portanto,

umentaria a transparência e a responsabilidade da ação governamental, de acordo com os princípios da democracia. A confidencialidade impede a sociedade de se certificar da qualidade dos registros sanitários conferidos pelas agências governamentais.¹⁵⁶²

2. A AMBIGUIDADE “CONSTRUTIVA” DO ARTIGO 39.3

39.105. O parágrafo 1o do Artigo 39 do Acordo TRIPS dispõe que os Membros da OMC devem proteger informação não divulgada¹⁵⁶³ e dados submetidos aos governos como meio de “assegurar proteção efetiva contra a competição desleal, como disposto no artigo 10 *bis* da Convenção de Paris.” Posto que a repressão da concorrência desleal sob a Convenção de Paris não abrange o uso desautorizado de dados de testes¹⁵⁶⁴ na ausência de um ato desonesto, e considerando que alguns ¹⁵⁶² Este é um papel que compete à farmacopeia, a qual deve ser isenta e independente. Se, por um lado, os consumidores podem (e devem) ter confiança nas decisões tomadas pelo governo com respeito às autorizações de comercialização (cf. *Ruckelshaus v. Monsanto, supra* nota 1561), o Supremo Tribunal, nesse mesmo caso, reconheceu os efeitos positivos da divulgação como um meio de os consumidores verificarem os atos praticados pelo governo. Quanto à discussão sobre o conflito inerente entre os princípios democráticos de acesso à informação de interesse público e a proteção do segredo dos dados comerciais submetidos aos governos, cf. David S. Levine, *Secrecy and Unaccountability: Trade Secrets in Our Public Infrastructure*, 59 Fla. L. Rev. 135 (2007).

¹⁵⁶³ A expressão “informação não divulgada” resultou da proposta feita pelas CE na terceira rodada das negociações sobre o Acordo TRIPS (ver uma breve

descrição das três rodadas na nota 47). Ver MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de março de 1990, p. 10 (art. 28). Com esta expressão, que a partir dessa proposta passaram a utilizar para se referir a “trade secrets” (segredos de negócio), as CE queriam deixar claro que “não prejudgavam o rótulo a ser usado pelas partes contratantes para qualificar o tipo de proteção a ser concedida, não o tipo de instrumento jurídico.” MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, parágrafo 4. Com isto, as CE quiseram resolver um impasse relativo a uma fundamental diferença de opinião: enquanto nos EUA os segredos industriais passaram a ser considerados objetos de direitos de propriedade, como qualquer outro ativo (cf. *Carpenter v. United States*, 484 U.S. 19 (1987)), noutros países eles não são objeto de propriedade, e por isso, não podem ser licenciados, mas apenas cedidos.

1564 Dados de testes são os dados que comprovam a segurança e a eficácia dos produtos farmacêuticos. São dados relativos à composição do medicamento e ao seu uso, e devem ser suficientes para que a agência de vigilância sanitária avalie “a sua natureza” e determine o “grau de segurança e eficácia necessários” (L. 6.360/76, Artigo 16, III.) Os chamados “dados de testes,” portanto, não se referem apenas aos testes, pré-clínicos ou clínicos, cujos resultados servem para comprovar “a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias”

Membros da União de Paris tinham dúvidas sobre a aplicabilidade do artigo 10 *bis* aos segredos industriais,¹⁵⁶⁵ na prática as disposições do Artigo 39 têm como real objetivo acrescentar um exemplo àqueles elencados no parágrafo 3º do artigo 10 *bis*, mas submetendo os dados de testes a um regime jurídico distinto do dos demais segredos. O regime jurídico especial dos dados de testes está plasmado no §3º do Artigo 39.

39.106. A interpretação do §3º do Artigo 39 do Acordo TRIPS exige um certo esforço, dada a ambiguidade com que foi redigido. Essa ambiguidade está sobretudo na falta de definição dos termos sob os quais a proteção dos dados de testes contra “seu uso comercial desleal”

Durante as negociações deste dispositivo (da qual os países em desenvolvimento não participaram, posto que a maioria defendeu a posição de que a proteção dos segredos não era tema de propriedade intelectual¹⁵⁶⁶), os Estados Unidos haviam proposto uma definição de “uso comercial desleal” idêntica à que se encontra no Acordo NAFTA, e que impõe uma proteção exclusiva de, no mínimo, cinco anos – proteção exclusiva significando que, durante o período de cinco anos, as autoridades sanitárias não poderão registrar produtos genéricos se os seus fabricantes não apresentarem os próprios dados relativos à segurança (não toxicidade) e eficácia dos ingredientes ativos. No entanto, uma vez que dois Membros (Espanha e Portugal) das Comunidades Europeias, durante as negociações do Acordo TRIPS, gozavam de um período transitório durante o qual não estavam obrigados a conceder proteção aos produtos farmacêuticos (tanto com relação às patentes quanto aos dados de testes), as Comunidades opuseram-se a essa definição, preferindo deixar a linguagem em aberto. Deste modo a expressão “uso comercial desleal” ficou sem definição expressa.

(L. 6.360/76, Artigo 16, II) do medicamento em questão. O dossiê que é apresentado pelas empresas fabricantes comporta outros numerosos dados, como resultados de experiências, fórmulas, artigos científicos. Aliás, como se verá, o §3º do Artigo 39 do Acordo TRIPS – refere-se aos “resultados de testes *ou outros*

dados não divulgados.” Para os fins deste capítulo a expressão “dados de testes” é utilizada para significar todos os dados submetidos pela empresa fabricante do produto em questão, ainda que muitas vezes eles não se refiram a testes propriamente.

1565 Segundo esses países, portanto, eventuais negociações sobre segredos industriais estavam fora do mandato do Grupo de Negociações estabelecido pela Declaração Ministerial de Punta del Este, de 1986. Entre esses países estavam a Índia, o Perú, o Brasil, o Egito, a Nigéria, entre outros. Cf. Pires de Carvalho, *THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA*, nota 358, p. 510, n. 1195.

1566 O Artigo 39.3 foi negociado pelos Estados Unidos, as Comunidades Europeias e a Suíça. O Japão acompanhou as negociações mas não contribuiu para o texto final.

39.107. Portanto, não é de estranhar que hoje, mais de vinte anos após a entrada do Acordo TRIPS em vigor, haja ainda uma enorme falta de harmonização no que respeita ao modo como os Membros da OMC tratam a proteção dos dados de testes. De um modo geral, há duas maneiras distintas (e opostas) de ver essa questão: um amplo número de Membros acredita que os dados de testes, à luz do §3º do Artigo 39, não devem ser protegidos apenas contra a sua divulgação: eles devem também ser protegidos contra o seu uso pelas autoridades com o objetivo de autorizar a comercialização de produtos genéricos. Outros Membros da OMC (os quais estão em nítida minoria) entendem que o dever principal (e único) dos governos com relação aos dados de testes é mantê-los secretos. Satisfeito este dever, isto é, desde que não se facilite o acesso pelos concorrentes do inovador aos dados submetidos por este,

as autoridades podem basear-se na informação recebida do inovador para aprovar a comercialização de produtos semelhantes. Como se explicará, este segundo grupo de Membros está equivocado. Esses Membros violam as suas obrigações perante o Acordo TRIPS e colocam-se assim numa posição de vulnerabilidade em caso de eventual disputa na OMC.

39.108. É verdade que por vezes as normas jurídicas são redigidas de um modo que permite sua implementação de forma flexível – e o §3º do Artigo 39 é um exemplo, na medida em que, como se verá, permite mais do que uma forma de proteção substantiva (isto é, contra o uso comercial desleal dos dados protegidos). É verdade também que a técnica de redação de tratados recorre com alguma frequência à técnica chamada de “ambiguidade construtiva,” segundo a qual alguns dispositivos mais controversos são deixados propositadamente com linguagem que pode gerar dúvidas de interpretação. Trata-se de um modo de superar impasses nas negociações sobre temas sobre os quais os negociadores sabem que têm que chegar a um acordo – mas não se põem de acordo sobre o quê. Nesse caso, preferem uma solução ambígua que, no momento das negociações, serve todas as posições em confronto, até que mais tarde venha um órgão externo fixar a interpretação definitiva. Tudo isto é verdade, mas ainda assim não explica ou justifica como Membros da OMC podem interpretar o mesmo dispositivo do Acordo TRIPS de formas contraditórias. Nenhuma norma jurídica pode admitir esse tipo de tratamento. Uma dessas interpretações tem que estar equivocada, ou, por outras palavras, tem que ser incompatível com o Acordo TRIPS.

39.109. E a interpretação incompatível com o Acordo TRIPS é aquela

que admite que autoridades se baseiem nos dados das empresas pioneiras para aprovar a comercialização de produtos semelhantes apenas com bases em estudos de bioequivalência, sem qualquer consideração pelos direitos e interesses dos titulares dos dados de testes além de meramente lhes proteger a confidencialidade. Nenhuma outra alternativa é possível sem cair na armadilha do discurso dos caroneiros gratuitos – exatamente o tipo de solução que o §3º do Artigo 39 visa eliminar. Por outras palavras, ainda que possa haver certa ambiguidade na linguagem do §3º do Artigo 39, o seu espírito não tem ambiguidade alguma.

3. A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES À LUZ DO §3º DO ARTIGO 39 DO ACORDO TRIPS: UM SISTEMA *SUI GENERIS*

39.110. Apesar de o §1º do Artigo 39 se referir expressamente ao Artigo 10 *bis* da Convenção de Paris, o §3º vai além da proteção conferida pela Convenção. Em princípio, as normas de repressão da concorrência desleal só poderiam ser invocadas para proteger os dados de testes quando o concorrente da empresa inovadora praticasse um ato desonesto de forma a obter acesso aos dados, tal como invadir o estabelecimento da empresa inovadora ou subornar um de seus empregados. O fato de que uma determinada agência governamental se baseasse nos dados submetidos por uma empresa como prova da eficácia e da segurança de um produto não registrado previamente (um produto pioneiro, ou inovador, ou de referência) para aprovar a comercialização de um produto semelhante de um concorrente não constituiria fraude ou desonestidade no sentido que os negociadores da Convenção de Paris atribuíram a esse termo. Desde que esses dados fossem mantidos em

segredo pela autoridade governamental em questão, o fabricante do produto de referência não poderia invocar as normas de repressão da concorrência desleal para contestar o registro do produto do concorrente por aquela autoridade.

39.111. O §3º do Artigo 39 mudou isto. Para os Membros da OMC – e porque os dados de testes relativos aos produtos farmacêuticos e agroquímicos se tornaram, em razão da linguagem do Acordo TRIPS, tema de concorrência desleal – a aplicação dos dispositivos da repressão da concorrência desleal deixou de resultar unicamente de atos fraudulentos e passou a incluir também ganhos comerciais parasitários na área da saúde e da agricultura.

4. A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES CONFIDENCIAIS É OBRIGATÓRIA SÓ COM RELAÇÃO AOS PRODUTOS FARMACÉUTICOS E AGROQUÍMICOS

39.112. Do texto do §3º do Artigo 39 resulta que os Membros da OMC não estão obrigados a estender a repressão do parasitismo ao uso e/ou à divulgação de dados relativos a produtos que não sejam agro-químicos ou farmacêuticos. Na realidade, pode parecer estranho que o Acordo TRIPS tenha reservado proteção para dados de testes nos campos dos fármacos e dos agroquímicos, e tenha permitido o parasitismo em outros campos, tais como a indústria automobilística e aeronáutica, equipamentos de segurança, alimentos, cosméticos, equipamentos médicos, etc. Mas o que originou a adoção de um dispositivo que trata especificamente daqueles dois campos tecnológicos foi a preocupação da indústria com as perdas ocorridas em vista dos altos custos com a

obtenção de dados bem como com as restrições à patenteabilidade de algumas invenções farmacêuticas, tais como segundos usos de substâncias conhecidas, novas dosagens, novas vias de administração, novos métodos terapêuticos, bem como de algumas invenções relativas a plantas e animais. Além disso, alguns países em desenvolvimento fizeram uso dos períodos de transição alargados (até 1º de janeiro de 2005) para introduzir a proteção de produtos farmacêuticos e agroquímicos. Durante esse período alargado, a proteção patentária ficaria pendente até que os pedidos depositados na “caixa do correio” criada pelo Artigo 70.8 fossem examinados. Na ausência (ainda que temporária) dessa proteção, a proteção dos dados de testes era de enorme importância, e em especial quando a sua submissão fosse obrigatória para obter os direitos exclusivos de comercialização a que o Artigo 70.9 se refere.

5. A PROTEÇÃO DOS DADOS DE TESTES: PROTEÇÃO ADJETIVA E PROTEÇÃO SUBSTANTIVA

39.113. O Artigo 39.3 do Acordo TRIPS é composto por duas frases. A primeira diz: “Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal.” A segunda frase diz: “Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido

adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.”

39.114. Portanto, a primeira frase obriga à proteção contra o uso comercial desleal de dados. A segunda obriga à sua proteção contra a divulgação. É importante notar que a segunda frase começa pela palavra: “ademais.” Ademais é um advérbio que significa “além de,” “mais que,” “acima de.” No início de uma oração, reforça ou completa a noção de adição.¹⁵⁶⁷

39.115. Isto significa que, de acordo com o §3º do Artigo 39, os Membros da OMC obrigaram-se a conceder aos dados de testes relativos aos produtos farmacêuticos e agroquímicos *duas modalidades de proteção*: a proteção contra o uso comercial desleal e a proteção contra a divulgação. Qualquer regime nacional de proteção que deixe de atribuir aos dados de testes uma dessas modalidades, e apenas outorgue uma modalidade (ou nenhuma), em vez de duas, estará em descumprimento do Acordo TRIPS.

39.116. Podemos designar aquelas duas modalidades de proteção como “substantiva” e “adjetiva.” A proteção dos dados de testes contra o uso comercial desleal é uma modalidade “substantiva” de proteção na medida em que incide sobre a proibição do livre aproveitamento dos dados protegidos pelos concorrentes do titular. Trata-se de uma proteção contra o parasitismo. É o mecanismo mais importante, pois a proteção contra a divulgação é secundária e incidental – é puramente “adjetiva”. Esta é tão secundária e incidental que os Membros da OMC podem até abrir mão dela, desde que assegurem um meio de proteger os dados

divulgados contra o uso comercial desleal.

39.117. A expressão “uso comercial desleal” contém duas palavras relevantes: uma é “desleal,” e a outra é “comercial.” Como explicado, a “deslealdade” a que o Artigo 39 se refere consiste na “carona gratuita” que os fabricantes genéricos podem tomar nos dados de testes desenvolvidos com o esforço e o investimento das empresas inovadoras. Uma vez assim definida a palavra “desleal,” falta agora ver o que se deve entender por “comercial.” Que tipos de uso comercial é possível fazer dos dados de testes? Um tipo seria vender os dados a terceiros. Mas o §3º refere-se especificamente aos dados obtidos durante os testes dos produtos farmacêuticos e agroquímicos bem como aos dados desenvolvidos para, junto com aqueles, servir de prova à segurança e eficácia desses produtos. Esses dados, de um modo geral, são de aplicação ou utilidade específica, e não seriam úteis para fabricar outros produtos. Assim, fazer “uso comercial” dos dados de testes não significa vender ou oferecer os dados para venda geral aos fabricantes de genéricos. Além disso, certamente os governos não vendem a informação que recebem dos cidadãos quando estes pedem uma determinada ação administrativa. Por outro lado, uma vez que os concorrentes não têm a posse dos dados – quem a tem, além do titular, é o governo – eles estão virtualmente impossibilitados de os vender. Isto leva a uma necessária conclusão: “uso comercial” significa usar os dados

1567 MINI AURÉLIO (7ª ed., Positivo, Curitiba, 2004).

para a única finalidade comercial que eles podem ter (pois foi para isso que foram desenvolvidos): servir de suporte para um pedido de

autorização de comercialização. Portanto, a proibição de uso comercial dos dados refere-se à proibição de que os governos confiem nos dados recebidos da empresa inovadora, sem autorização desta, para registrar produtos concorrentes. Isto significa que os governos não podem limitar-se a aceitar testes de bioequivalência dos concorrentes da empresa inovadora se esta foi obrigada a submeter dados de testes em apoio do registro do produto de referência.

39.118. A razão da dificuldade em entender o significado de “uso comercial” dos dados de testes está em que o §3o não se refere ao uso privado dos dados pelos concorrentes das empresas inovadoras, mas sim ao *uso público* (ou melhor, ao uso para fins públicos) de dados pelas agências governamentais,¹⁵⁶⁸ uso esse que tem um *impacto comercial* privado, pois permite a entrada antecipada de produtos genéricos concorrentes.

39.119. Por outras palavras: o §3º impõe aos Membros da OMC que deem aos dados de testes uma proteção contra os atos governamentais que levam a um aproveitamento parasitário dos esforços desenvolvidos para obter esses dados. Este é o sentido do uso comercial desleal contra o qual o dispositivo manda criar um mecanismo (substantivo) de proteção. Entretanto, como se disse acima, porque o dispositivo apenas determina que se dê proteção, mas não diz como, nos termos do Artigo 1.1 do Acordo TRIPS os Membros da OMC podem determinar qual o meio que escolhem para chegar àquele resultado. Duas modalidades são possíveis.

39.120. Como disse acima, a ideia geral do §3o é proibir um

comportamento de parasitismo, ou a carona gratuita. Todas as práticas que, a exemplo do recurso aos testes de bioequivalência e outros métodos abreviados, isentam o fabricante de genéricos de incorrer nos mesmos ônus da empresa inovadora ou de compensá-la por esses ônus, devem ser vistos como tais.

39.121. A expressão “proteção contra o uso comercial desleal” significa algum tipo de exclusividade, ou pelo menos de oponibilidade a terceiros, na medida em que tem como consequência a proibição de uso livre dos dados de testes não é, na realidade, um uso privado feito pelo concorrente da empresa inovadora que os obteve e submeteu à autoridade sanitária, mas sim um *uso público* feito por esta para os fins de se assegurar da segurança e da eficácia de um produto bioequivalente ao original, foi reconhecido pela primeira vez pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos no acórdão proferido em *Ruckelshaus v. Monsanto Co.*, 467 U.S. 986 (1984) (*supra* nota 1561).

dados submetidos pelas empresas inovadoras às autoridades sanitárias de modo a que estas beneficiem terceiros concorrentes dessas empresas inovadoras. Por outras palavras, a proibição do uso comercial desleal significa a proibição de que terceiros concorrentes da empresa inovadora se beneficiem, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, dos dados de testes que foram submetidos pela empresa inovadora ao controle da administração pública.

39.122. Negar isto é negar aplicação prática à primeira frase do §3º do Artigo 39. Não faz o mínimo sentido dizer que, em razão da ambiguidade da linguagem daquele dispositivo, é possível atender as suas

determinações sem tomar qualquer tipo de medida de proteção substantiva dos dados. Trata-se de uma clara contradição, sem qualquer sombra de lógica. Não se pode dar proteção recusando-a. Trata-se de um erro que as regras mais elementares da hermenêutica condenam. A ambiguidade da linguagem jurídica dá origem a flexibilidades até um certo ponto, mas as flexibilidades não podem chegar ao ponto de tornar a operação e a efetividade da lei insignificantes. Se se recusar proteção substantiva aos dados de testes, a proteção fica reduzida à modalidade adjetiva, isto é, a de manter os dados confidenciais. Mas, como se disse acima, a proteção do sigilo é uma proteção adicional, complementar. A proteção fundamental, essencial, é contra o uso comercial desleal – e esta tem que se manifestar de algum modo prático e significativo, de modo que o titular dos dados receba alguma consideração, algum reconhecimento por seus esforços que vá além de simplesmente manter os dados em sigilo.

39.123. É verdade que há um número considerável (ainda que minoritário) de Membros da OMC que não oferecem proteção substantiva aos dados de testes, entre eles o Brasil (no que diz respeito apenas aos medicamentos de uso humano¹⁵⁶⁹), a Índia e a África do Sul. Mas, como ¹⁵⁶⁹ A Lei 10.603/02 omitiu a referência aos dados de testes relativos a medicamentos de uso humano. Apesar da controvérsia que cerca o tema e da jurisprudência dissonante dos tribunais brasileiros a este respeito, a sua equação é simples. O silêncio da Lei no. 10.603/02 não revogou a norma expressa constante da Lei 9.279/96, art. 195, XIV, norma essa que, segundo a própria delegação do Brasil declarou perante os seus parceiros comerciais no Conselho

do Acordo TRIPS, previa a proteção exclusiva dos dados de testes de medicamentos. Com efeito, na sessão do Conselho para TRIPS que reviu a legislação brasileira de implementação do Acordo TRIPS, a delegação norte-americana fez a seguinte pergunta à delegação brasileira:

“Por favor, explique se os requerentes de autorização de comercialização podem basear-se nos dados submetidos por um requerente anterior. Se sim, qual é o período de exclusividade se explicou acima, à luz do Artigo 31 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, só a prática das Partes Contratantes de um tratado relativa à implementação de um acordo sobre a interpretação desse tratado é que é vinculante. Mas não a prática da implementação do próprio tratado. Assim, a prática da implementação do §3º do Artigo 39 não é vinculante, por mais generalizada que seja, pois não se refere a nenhum acordo relativo à interpretação do texto.

39.124. Note-se, entretanto, que, quando aqui se faz referência a um “regime de exclusividade,” não se trata de um sistema *erga omnes* no mesmo sentido das patentes ou dos modelos de utilidade.

“Exclusividade” significa que os concorrentes fabricantes de genéricos não devem poder beneficiar-se dos dados elaborados e submetidos pela empresa inovadora enquanto eles permanecerem confidenciais. Só isso. Mas, porque se trata de segredos industriais, parte do regime de proteção (indireta) deste também se estende aos dados de testes. Assim, os concorrentes poderão elaborar os seus próprios dados e submetê-los, ainda que estes venham a ser idênticos ou semelhantes aos da empresa inovadora. E, se os dados tiverem sido divulgados de modo lícito, os

terceiros podem utilizá-los sem qualquer restrição nem dever de indenizar.

39.125. É importante enfatizar que o §3o do Artigo 39 determina a proteção substantiva dos dados de testes de forma muito diferente da que se outorga às invenções patenteadas (Artigo 28.1) ou aos desenhos registrados (Artigo 26.1). Enquanto que, nestes dois casos, o Acordo TRIPS menciona clara e inequivocamente o direito de dizer ‘não,’ isto é, o direito de excluir terceiros, no caso dos dados de testes faz-se menção apenas à proteção contra o uso comercial desleal. Portanto, o legislador nacional pode encontrar outros modos de implementar o Artigo 39.3 que outorgado ao requerente anterior antes que se torne possível que outros se baseiem [nesses dados].

A resposta brasileira foi inequívoca:

“A regra geral é que isso não é permitido, tal como estabelecido pelo Artigo 195, XIV, da Lei No. 9.279 de 1996.”

Cf. OMC, *Review of Legislation — Brazil*, IP/Q/BRA/1, de 24 de fevereiro de 2004, p. 25. Observe-se que na prática da OMC, estas respostas são vinculantes quanto à interpretação dos próprios textos. Isto é, caso haja um Grupo Especial contra o Brasil em matéria de dados de testes, esta opinião será usada contra o País. Em conclusão, no silêncio da lei de 2002, devem aplicar-se tanto o disposto no Artigo 39.3 do Acordo TRIPS – que tem força de lei interna – quanto o disposto na Lei no. 9.279/96. No que diz respeito aos prazos de duração e às condições da proteção substantiva (incluindo as exceções), deve seguir-se, por analogia, o regime dos dados de testes relativos aos medicamentos veterinários, tal como estabelecido na Lei no. 10.603/02.

também evitem o uso comercial desleal dos dados de testes mas que não excluam o uso pelas autoridades sanitárias, desde que medidas efetivas estejam disponíveis para evitar a deslealdade desse uso.

39.126. Um mecanismo alternativo é o da imposição de uma compensação monetária quando um fabricante de genéricos solicitar à autoridade que use a informação que esta obteve dos dados submetidos pela empresa inovadora para autorizar a comercialização de um produto genérico. Sob este mecanismo, ainda sobra ao titular dos dados um certo nível de exclusividade, pois se os concorrentes não aceitam pagar a justa compensação, o governo não poderá usar (ou basear-se em) os dados para conceder autorização de comercialização dos produtos genéricos. Mas se os concorrentes aceitarem pagar a remuneração compensatória, então as agências governamentais podem basear-se nos dados para conceder os registros aos produtos genéricos.

39.127. Este mecanismo, note-se, não é totalmente novo. Existe na lei norte-americana que protege os dados de testes relativos aos produtos agro-químicos (Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Raticidas, conhecida pela sigla FIFRA), mas apenas como sistema complementar (isto é, após um período de exclusividade, segue-se um período em que o titular dos dados tem direito a uma compensação). O sistema de remuneração está também previsto nos acordos bilaterais de livre comércio assinados entre a EFTA (*European Free Trade Agreement*, de que fazem parte a Suíça, a Noruega, a Islândia e o Lichenstein) e o Líbano e a Jordânia.¹⁵⁷⁰

39.128. Este tema levanta, no entanto, uma questão de difícil solução:

como calcular a remuneração razoável que deve ser paga ao titular dos dados, levando em conta a necessidade de remunerá-lo pelos esforços consideráveis, a necessidade de estabelecer um mecanismo efetivo de proteção contra o uso desleal (isto é, de prevenção do parasitismo) e, sem 1570 Cf., por exemplo, o art. 4º do Anexo V do TLC entre a EFTA e o Líbano:

“As Partes deste Acordo protegerão a informação confidencial de acordo com o Artigo 39 do Acordo TRIPS. As Partes proibirão que requerentes de autorização de comercialização de produtos farmacêuticos e agrícolas químicos se baseiem em ou se refiram a dados de testes confidenciais ou outros dados confidenciais submetidos pelos requerentes anteriores às autoridades competentes das respectivas Partes por um período, a partir da data da autorização, de pelo menos seis anos, exceto se a autorização for requerida para produtos originais, *ou a menos que o primeiro requerente seja adequadamente compensado.*” (ênfase acrescentada)

Os documentos e os Acordos da EFTA estão disponíveis na sua página web, em <www.efta.int>.

prejuízo desses dois elementos, tornar mais fácil o uso dos dados pela agência sanitária?

39.129. O pagamento da remuneração à empresa inovadora pelo uso não autorizado (pelo governo) de seus dados tem a natureza de compensação pelo uso público de propriedade privada, como reconheceu o Supremo Tribunal dos Estados Unidos em *Ruckeslhaus*.¹⁵⁷¹ No entanto, a compensação, neste caso, não deve ser equivalente à perda total da propriedade, como ocorre em caso de desapropriação, pois quando a

agência se baseia (direta ou indiretamente) nos dados protegidos, estes continuam em segredo e, portanto, não perdem inteiramente o seu valor comercial. Um segundo fabricante de genéricos teria ainda necessidade de que o governo voltasse a basear-se naqueles mesmos dados para dar ao seu produto uma “me too registration.” Portanto, é possível que vários fabricantes de genéricos paguem pelo uso repetido dos mesmos dados.

39.130. A remuneração do titular, por outro lado, não pode só tomar os custos da obtenção dos dados em conta. Seguindo a mesma lógica da alínea (h) do Artigo 31 do Acordo TRIPS, o uso de dados confidenciais na aprovação de um produto genérico (na ausência de consentimento pelo titular) dá origem ao pagamento de uma remuneração que deve ser adequada “nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização.” O valor econômico do uso dos dados pela agência sanitária vai além dos custos da elaboração dos dados: inclui o valor científico e econômico dos dados; e não pode deixar de incluir também a noção de lucro, inerente ao uso de propriedade privada (ou de interesses privados) para fins comerciais. Outro elemento a considerar seria o tempo remanescente de proteção.

39.131. A compensação do titular, portanto, deve tomar esses valores em consideração. Não existe fórmula estabelecida para calculá-la, mas o governo ou a entidade competente para estabelecer a compensação (na falta de um acordo entre as partes)¹⁵⁷² podem levar em consideração as quantias geralmente pagas em negociações voluntárias, ainda que se trate de meros exemplos, e não de soluções vinculantes. A exemplo do que ocorre com a compensação em caso de licença obrigatória de patentes

(Artigo 31, alíneas (a) e (h), do Acordo TRIPS), cada caso é um caso.

39.132. As dificuldades de encontrar uma remuneração adequada que não signifique um confisco da propriedade privada dos titulares, por um lado, e que, por outro, não ignore os interesses legítimos dos usuários

1571 Ver *supra* nota 1409.

1572 Segundo o mecanismo estabelecido pela lei FIFRA, acima mencionada, em caso de disputa sobre a remuneração recorre-se à arbitragem. O acórdão

Ruckeslhaus (*supra* nota 1409) refere-se a várias decisões arbitrais proferidas pela Associação Americana de Arbitragem no contexto daquele mecanismo.

desses dados (o governo, os fabricantes de genéricos, e os pacientes)

podem ser, no entanto, como disse um autor, intransponíveis.¹⁵⁷³

6. A RELAÇÃO ENTRE PROTEÇÃO DE DADOS DE TESTES E A PROTEÇÃO DE PATENTES

39.133. A relação entre patentes e dados de testes tem sido invocada em

três perspectivas. Em primeiro lugar, por vezes invoca-se a

desnecessidade de se proteger os dados quando houver patentes em

vigor. É certo que o grande interesse das empresas inovadoras pela

proteção dos dados é despertado na falta de patentes, já que a proteção

destas é mais efetiva e dura mais tempo. Mas os dados e as patentes

incidem sobre objetos diferentes, e por isso uns não devem depender dos

outros.

39.134. Em segundo lugar, questiona-se a possibilidade de proteção

cumulativa pelos dois regimes. Uma vez mais, há que se assinalar que os

dois regimes incidem sobre objetos diferentes, e portanto é perfeitamente

possível a sua incidência simultânea – o das patentes, sobre a entidade

química em questão; o dos dados, sobre a informação relativa à

segurança e à eficácia da entidade.¹⁵⁷⁴

39.135. Em terceiro lugar, levanta-se o tema da possibilidade de se

conceder autorização de comercialização de um produto genérico

¹⁵⁷³ Ver Ingo Meitinger, *Implementation of Test Data Protection According to*

Article 39.3 TRIPS – The Search for a Fair Interpretation of the Term “Unfair

Commercial Use,” 8 *The J. of World Int. Prop.* 123, 135-136 (2005). Tendo em

vista as dificuldades administrativas de examinar temas muito técnicos (tais

como avaliar os custos envolvidos nos testes de produtos), “o tratamento com

base num período de exclusividade obviamente tem vantagens importantes.” *Id.*

pág. 135. Isto pode ser verdadeiro, mas também não está à prova de erros, pois

fica implícita a determinação de um período de proteção (o qual exige um teste

de proporcionalidade, o que também implica algum tipo de avaliação dos

esforços). Além disso, caso haja uma utilização compulsória, sempre haverá que

se calcular uma remuneração adequada. Ora, a adequação terá que ser calculada

com base nos esforços e nos custos de preparação dos dados.

¹⁵⁷⁴ O §2o do art. 4o da Medida Provisória no. 69/02, que dispunha que os

períodos de proteção de dados de testes não poderiam estender-se para além do

término da vigência das patentes respectivas, foi (corretamente) vetado, sob o

fundamento de que a proteção de patentes é independente da proteção de

informação confidencial e vice-versa, ambas coexistindo separadamente. O veto

esclareceu ainda que se aquele dispositivo fosse adotado, isso significaria que os

dados de testes acabariam por não se protegidos em caso de o pedido de patente

ser rejeitado ou no caso de a entidade química não ser patenteável. A M.P. 69/02

foi convertida na Lei No. 10.603, de 17 de dezembro de 2002.

durante a vigência de uma patente de propriedade da empresa inovadora.

Quando a resposta é ‘não’ dá-se a essa vinculação o nome de “patent linkage”.

39.136. Alguns acordos de livre comércio celebrados pelos Estados Unidos com países em desenvolvimento, inspirados pelo mecanismo do *Orange Book* norte-americano, têm promovido o “patent linkage”. No fundo, trata-se apenas de utilizar o processo regulatório de registro de medicamentos como um mecanismo auxiliar ao das patentes. Mas o sistema, sem dúvida interessante para as empresas inovadoras, gera embaraços procedimentais para as agências sanitárias – as quais se veem na obrigação de verificar a existência de patentes eventualmente conflitantes da entidade química submetida a registro pela empresa genérica – e pode gerar um aumento dos processos judiciais de infração de patente (nos Estados Unidos, isto foi verificado pela *Fair Trade Commission* 1575).

7 . A EXCLUSIVIDADE DO USO DOS DADOS NÃO SIGNIFICA EXCLUSIVIDADE SOBRE O PRODUTO

39.137. A exclusividade, a qualquer nível, refere-se aos dados, não ao produto. Na ausência de proteção patentária, os concorrentes podem introduzir os produtos genéricos desde que a aprovação governamental não se baseie nos dados da empresa inovadora (pelo menos, durante o período de proteção), ou, alternativamente, onde um sistema de compensação for adotado, desde que eles paguem ao titular dos dados a compensação que for ajustada ou arbitrada.

39.138. Esta distinção entre exclusividade dos dados e exclusividade de

mercado não é uma questão puramente acadêmica. A União Europeia, por exemplo, atribui os dois tipos de proteção de forma complementar, com o objetivo de promover o registro de produtos inovadores. O parágrafo 11 do Artigo 14 do Regulamento (CE) no. 726/2004 do Parlamento e do Conselho Europeus, de 31 de março de 2004, estabelece um período de oito anos de “proteção dos dados” e um período de dez anos (ou, eventualmente, de onze anos) de “proteção de mercado.” Isto implica que, após o período inicial de oito anos, as autoridades sanitárias europeias podem basear-se nos dados submetidos junto com o produto de referência para aprovar produtos bioequivalentes. Estes, no entanto, não podem ser comercializados antes do término do período de “proteção de mercado.”

1575 Cf. *Generic Drug Entry Prior to Patent Expiration: An FTC Study*, Federal Trade Commission, Julho de 2002, disponível em <www.ftc.gov>.

39.139. Um outro exemplo de proteção de mercado é a concedida nos Estados Unidos aos chamados “medicamentos órfãos:” durante o período de sete anos a contar do registro de um medicamento órfão, a FDA não concederá autorização de comercialização a nenhum outro fabricante para o mesmo medicamento.¹⁵⁷⁶

39.140. Por outro lado, note-se que a proteção de mercado significa a exclusividade da comercialização de um produto de referência. Essa proteção não se estende aos produtos genéricos. A proteção de mercado diz respeito ao produto, não aos dados. Está assim muito mais próxima da proteção patentária do que da conferida pelos dados de testes. Um exemplo de proteção de mercado muito próxima da das patentes – e, na

realidade, destinada a substituir a proteção patentária dadas as dúvidas que pairam sobre a validade das patentes de genes não modificados – é a que a lei norte-americana sobre os biossimilares dá aos produtos biotecnológicos de referência, por doze anos.¹⁵⁷⁷

39.141. Os Membros da OMC não são obrigados a adotar este regime de proteção adicional. Existia no Acordo TRIPS um mecanismo semelhante, de natureza transitória, mas que só se aplicava aos produtos farmacêuticos e agroquímicos durante o período em que a patenteabilidade desses produtos continuava indisponível. Era o regime de sistema de exclusividade de mercado, tal como estabelecido pelo § 9º do Artigo 70, em conjunto com o § 8º do mesmo Artigo (o qual estabelecia o chamado sistema de “mail box” ou “caixa do correio”) e o § 4º do Artigo 65. Este sistema não se aplica mais, expirado que está o período de transição e desaparecidos os seus efeitos subsequentes – excetuados, claro, os PMDR, os quais continuam se beneficiando de períodos de transição.¹⁵⁷⁸

¹⁵⁷⁶ 21 C.F.R. 316.31(a). O medicamento órfão, em termos gerais, é aquele que se destina a tratar de doenças raras, as quais afetam muito poucos indivíduos. Por isso, o mercado é muito limitado e as empresas de pesquisa não se sentem comercialmente motivadas para iniciar investigações e testes demorados e caros. É por isso que se tem buscado outros tipos de incentivo, como esse tipo de proteção semelhante à das patentes mas sem exame de novidade ou atividade inventiva, em que vale a regra *first come, first serve* (o primeiro a chegar é o primeiro a ser servido).

¹⁵⁷⁷ A lei relativa aos biossimilares foi adotada em 23 de março de 2010. É

conhecida pela sigla Lei BPCI (*Biologics Price Competition and Innovation Act*). Informação sobre a lei e sua implementação encontra-se no website da Food and Drug Administration (FDA) (<www.fda.org>).

1578 Os PMDR receberam um período de transição de onze anos (Artigo 66.1), o qual já foi prorrogado duas vezes. Atualmente, gozam de transição até 1º de julho de 2021 (IP/C/64, de 12 de junho de 2013).

8. CONDIÇÕES PARA A INCIDÊNCIA DA PROTEÇÃO

SUBSTANTIVA DOS DADOS DE TESTES

39.142. O Artigo 39.3 identifica seis requisitos cujo cumprimento é condição para fazer incidir os mecanismos substantivos (e adjetivos também) de proteção de dados de testes relativos a produtos farmacêuticos agroquímicos: (i) os dados devem ter sido submetidos em cumprimento de uma obrigação, e não voluntariamente; (ii) a natureza do produto (este deve conter uma entidade química e deve ser farmacêutico ou agroquímico); (iii) a novidade da entidade química; (iv) o caráter secreto dos dados; (v) o nível (considerável) dos esforços requeridos para a obtenção dos dados; e (vi) a aprovação da comercialização da entidade química. Um sétimo requisito pode ser acrescentado – o requisito da “oportunidade” – ainda que o §3º não se refira a ele, implícita ou explicitamente. A sua justificativa, como se explicará, está ligada a considerações de política de saúde pública e não deixa de ter uma certa relação com o requisito da novidade.

39.143. A proteção dos dados de testes à luz do Artigo 39.3 só é mandatória com relação àqueles dados que são submetidos a agências governamentais como uma condição para obter a autorização de

comercialização.

Informação

confidencial

que

é

submetida

voluntariamente não está (obrigatoriamente) protegida quer com relação

à sua exclusividade quer com relação à sua confidencialidade. Este

segundo aspecto resulta não só da regra segundo a qual a proteção contra

a divulgação está sujeita aos mesmos requisitos que a proteção exclusiva,

como se verá abaixo, mas também da própria natureza da

confidencialidade. Com efeito, se X conta um segredo a Y que este não

quer conhecer, Y não está sujeito a um dever de confidencialidade.

Apenas quando X conta o segredo a pedido de Y ou com o acordo e a

aceitação deste, bem como quando Y tem plena ciência de que se trata

de um segredo, é que Y está obrigado a um dever de confidencialidade.

Note-se que, por outro lado, o Artigo 39.3 associa a proteção dos dados

à autorização da comercialização do produto. Segue-se que se essa

autorização for recusada, a obrigação de proteger os dados não existe.

Além disso, se a autorização de comercialização se extingue, seja pelo

seu cancelamento pela autoridade governamental ou por abandono pela

empresa titular dos dados, a obrigação de proteger os dados, quer contra

o uso comercial desleal, quer contra a divulgação, cessa também.

39.144. A proteção, de acordo com o Artigo 39.3, não abrange todos os

dados de testes relativos a produtos farmacêuticos e agroquímicos, mas

apenas àqueles que se referem a produtos contendo novas entidades químicas, orgânicas ou inorgânicas. Este ponto é consensual, mas enseja um debate sobre se a expressão “entidades químicas” inclui os produtos biotecnológicos, incluindo genes, modificados ou não.¹⁵⁷⁹

39.145. Novas indicações terapêuticas, novos usos, e novas formulações de entidades químicas não são entidades em si mesmos, e por isso os respectivos dados de testes não gozam da proteção obrigatória. O mesmo se pode dizer dos novos métodos de uso das entidades químicas, tais como novas dosagens, novas vias de administração, e novas categorias de pacientes.

39.146. Este tema não foi discutido durante as negociações, mas parece que o fato de a proteção dos dados de testes estar associada às entidades, e não aos processos ou métodos – os quais também dependem de autorização para serem comercializados – foi um descuido. Por que não obrigar à proteção dos dados relativos a tudo o que necessite de autorização regulamentar? Não é só a comercialização de entidades químicas que exige registro sanitário prévio e, conseqüentemente, os dados para comprovar a sua eficácia e segurança. Quaisquer modificações nas fórmulas, nas indicações terapêuticas, nas vias de administração, exigem autorização de comercialização (e a conseqüente submissão de dados). A falta de proteção dos respectivos dados dá origem ao mesmo problema de parasitismo envolvido no registro de medicamentos e agroquímicos genéricos. Como expliquei acima, o que justifica a proteção dos dados de testes não é tanto o valor econômico em jogo, mas sim a deslealdade dos métodos de sua aquisição e uso. A

pergunta inocente que se coloca então é se é uma prática desleal solicitar a uma agência sanitária que aprove um medicamento genérico com base em testes de bioequivalência, mas não é desleal solicitar ao Ministério do Meio-Ambiente que aprove a comercialização de um catalizador copiado de um outro previamente registrado com base apenas na prova científica da semelhança de ambos.

39.147. O caráter estreito do parágrafo 3o não impede, claro, que os Membros da OMC adotem proteção para dados de testes referentes a novos usos de produtos farmacêuticos e agroquímicos, bem como para outros produtos.

1579 Não possuo formação técnica que me permita ir mais fundo neste debate. Se os ingredientes biotecnológicos de medicamentos não forem considerados entidades químicas, então os dados de testes relativos aos medicamentos biotecnológicos estão fora da proteção obrigatória. Já ouvi opiniões de biólogos e farmacêuticos em ambas as direções. No Brasil, a lei estende a proteção aos dados relativos às entidades biológicas, ainda que referindo-se a elas como se fossem entidades diferentes das entidades químicas: “para os produtos que utilizem novas entidades químicas *ou* biológicas” (Artigo 4º, I, da Lei 10.603/02) (ênfase acrescentada).

39.148. Por outro lado, os produtos farmacêuticos são geralmente formulações complexas e contêm mais do que uma entidade química – a(s) entidade(s) que constituem os ingredientes ativos e a(s) entidade(s) que constituem os chamados “excipientes,” substâncias que ajudam o corpo humano a absorver os ingredientes ativos e que podem reduzir efeitos secundários potenciais. Quanto a este ponto, o §3o parece não ter

sido seletivo e abrange tanto os ingredientes ativos quanto os inativos, desde que sejam novos. No entanto, a República Dominicana introduziu em sua lei de propriedade industrial um dispositivo determinando que, para os fins de proteção de dados de testes contra o seu uso pelas autoridades governamentais, só os ingredientes ativos são considerados entidades químicas.¹⁵⁸⁰ Esta solução chama a atenção pelo fato de que foi adotada pela República Dominicana após celebrar um tratado de livre comércio (TLC) com os Estados Unidos, o que sugere que esse país teve o acordo de seu parceiro norte-americano para tomar essa medida. Claro, não quero com isto dizer que os Estados Unidos têm a chave da correta interpretação do Acordo TRIPS, mas são ainda hoje o país mais interessado e exigente no cumprimento adequado do § 3º do Artigo 39.

39.149. Quando é que uma entidade química é nova? A tendência generalizada entre os Membros da OMC é considerar nova a entidade química ainda não foi registrada pela autoridade sanitária. Esta definição associa a proteção dos dados de testes ao ato administrativo de registro, e não à natureza (nova ou não divulgada) dos dados em si mesmos.

Portanto, segundo este entendimento, uma substância conhecida para a qual um novo uso terapêutico é desenvolvido ou encontrado, é tratada como uma nova entidade química para os efeitos do Artigo 39.3. Uma vez que o conceito de “nova entidade química” se fundamenta no ato do registro, ele abrange naturalmente novos usos e novas formulações ou dosagens de entidades conhecidas, na medida em que cada novo uso ou formulação necessita de ter sua eficácia, segurança e não-toxicidade verificada durante o processo de registro.¹⁵⁸¹

39.150. No entanto, ainda que a definição de novidade com base na data de registro seja uma solução prática, tecnicamente não é a que melhor corresponde à letra do Artigo 39.3. Novidade, no texto do § 3º, refere-se à entidade química, não aos dados. Os dados não precisam de ser novos (mas têm que ser sigilosos, o que é quase a mesma coisa – mas não é), a entidade, sim. A pergunta que surge então é que tipo de novidade se deve

1580 Cf. o parágrafo 4o do Artigo 181 da Lei de Propriedade Industrial da República Dominicana, alterada em 2006 para torná-la compatível com o TLC assinado com os Estados Unidos. O texto do TLC (conhecido, na sigla inglesa, como CAFTA-DR), está disponível em <www.ustr.gov>.

1581 A Lei No. 10.603/02 segue este critério.

exigir da entidade química – se relativa, se absoluta, quanto ao tempo, ao espaço, e aos meios de prova.

39.151. Na falta de uma definição do Artigo 39.3, e à luz do Artigo 1.1, os Membros da OMC podem adotar o conceito de novidade que melhor corresponder aos seus respectivos sistema e prática jurídicos. Por exemplo, os efeitos do registro anterior, para efeitos de novidade, podem ser limitados ao território de um Membro da OMC ou podem ser estendidos a uma determinada região que constitua um território aduaneiro único para fins da OMC (caso da União Europeia). A territorialidade do registro depende de definição da lei de cada Membro. Nenhuma autoridade sanitária, no fim das contas, pode basear-se num registro feito em outro país se não conhecer os dados que foram submetidos ali, ou a menos que tenha celebrado um acordo com a autoridade sanitária estrangeira. Uma outra possibilidade – que ocorre

em certos países – é a aceitação de medicamentos e produtos agroquímicos com base em certificados emitidos por autoridades estrangeiras. Neste caso, o país está confiando na qualidade e rigor da vigilância sanitária exercida em outros países.

39.152. No entanto, em geral as autoridades sanitárias da maioria dos países requerem que as companhias inovadoras submetam dossiês com os dados comprovando segurança e eficácia. Nalguns países mais avançados, onde os controles são mais sofisticados, exigem-se os dossiês completos. Noutros, pede-se apenas um resumo dos dossiês originalmente submetidos naqueles países de controles sanitários mais rigorosos. Esses dossiês resumidos não deixam de constituir informação confidencial para todos os fins, e devem ser tratados como tal. O § 3o não faz distinção quanto ao lugar onde os dados foram primeiro apresentados. Estes terão que ser submetidos em cada um dos países onde o registro sanitário for solicitado e protegidos enquanto sua confidencialidade se mantiver (e obedecidas as outras condições impostas pela lei nacional, em conformidade com as obrigações do Acordo TRIPS).¹⁵⁸²

¹⁵⁸² O reconhecimento de certificados de registro sanitário estrangeiros não deve servir, no entanto, de pretexto para discriminar contra as empresas inovadoras e em favor dos fabricantes de genéricos. A discriminação pode ocorrer se a autoridade sanitária do país em questão dispensar os fabricantes de genéricos de apresentar os seus próprios dados. Neste caso, como a empresa inovadora teve que submeter dados no país onde obteve o certificado, a autoridade sanitária, se quiser dar tratamento igualitário às empresas, deveria também exigir a

apresentação de certificado de registro *no mesmo país* à empresa fabricante de genéricos. De outra forma, o país estaria violando o Artigo 39.3 do Acordo TRIPS. Esta é a situação da Argentina. A única defesa do país seria a alegação de que aceita o princípio da novidade absoluta, considerando assim que a

39.153. Mas isto não resolve a questão da novidade. Isto é, um Membro da OMC pode simplesmente decidir que a proteção do § 3o será concedida aos dados relativos a produtos que contenham entidades químicas antes nunca divulgadas (por meio de registro, por meio de comercialização ou por qualquer outro meio) em qualquer parte do mundo. Nesse país, portanto, para obter autorização pré-comercial com base em testes de bioequivalência, um fabricante de um produto genérico teria simplesmente que provar que o produto inovador havia sido já divulgado (por qualquer meio) em qualquer parte do mundo. Seria um tipo de novidade absoluta.

39.154. Esta solução seria consistente com o Artigo 39.3 pois este, como observado, faz a proteção dos dados depender da novidade da entidade, mas criaria para o país que a adotasse um sério problema de controle sanitário. A menos que esse país limitasse os territórios onde a novidade seria destruída apenas àqueles com um sistema de vigilância sanitária confiável, ele acabaria por conceder autorização de comercialização a produtos não testados e portanto potencialmente perigosos. Esse país, portanto, teria necessidade de se basear (indiretamente) no exame feito naqueles países em especial, e conseqüentemente em dados de testes submetidos às respectivas agências governamentais. O que nos levaria de volta ao problema de tratamento discriminatório de que se falou

acima.

39.155. De um ponto de vista processual, a responsabilidade pela verificação da novidade da entidade química recai sobre a agência governamental. Devido às características especiais do mercado de produtos farmacêuticos e à natureza pública dos registros sanitários, tanto as empresas inovadoras quanto os fabricantes de genéricos sabem quais moléculas foram previamente registradas. Mas só a agência sanitária tem acesso a todos os elementos do registro. Só ela, portanto, pode com certeza determinar se uma certa molécula é efetivamente nova, isto é, se ela está sendo registrada pela primeira vez ou não. Isto talvez não tenha importância para as moléculas, mas tem para sais, esteréis, novos usos, etc. No fundo, para se determinar se uma entidade química é nova, há que saber se ela é suficientemente semelhante à que foi previamente registrada. E só a agência sanitária pode fazer esse “exame de novidade.”

39.156. Apesar da ambiguidade da linguagem do parágrafo 3o do Artigo 39, pelo menos um elemento relativo à proteção dos dados de testes ficou claro: os dados de testes bem como os outros dados que são submetidos como condição para obter autorização de comercialização só são objeto de entidade química havia perdido a novidade logo após o primeiro registro efetuado no exterior.

de proteção substantiva obrigatória enquanto forem confidenciais. Uma vez publicados e colocados à disposição do público (ou das pessoas que têm interesse técnico e comercial em aceder aos dados) os dados perdem relevância jurídica e caem em domínio público. Podem, assim, ser

utilizados pelos concorrentes do inovador para organizar os seus próprios dossiês; ou podem ser utilizados pelas agências governamentais para aprovar produtos cuja bioequivalência é demonstrada.

39.157. A versão inglesa (lembrando que este foi o idioma em que o Acordo TRIPS foi negociado) do parágrafo 3o do Artigo 39 pode sugerir um tipo de leitura diferente. Em inglês o texto é “undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort.” À letra, isto significa: “testes confidenciais ou outros dados, cuja elaboração envolve um esforço considerável.” Portanto poder-se-ia alegar que a proteção contra o uso comercial desleal deveria ser concedida:

- a todos os dados de testes confidenciais; e
- aos *outros dados*, mesmo que divulgados, desde que a sua elaboração envolva um esforço considerável.

39.158. O problema desta interpretação é que o título da Seção 7 da Parte II do Acordo TRIPS é “Proteção de Informação Confidencial.” Uma leitura sistemática do Artigo 39.3 não permite ir além da informação confidencial. Se não fosse assim, o título da Seção seria diferente:

“Proteção de informação confidencial e outra informação.” Por outro lado a presença da partícula “ou” sugere que os “outros dados” não são algo que se acresça aos dados de testes e sim um tipo desses dados. Uma leitura diferente só seria possível (e, ainda assim, de valor discutível) se a partícula fosse “e.”

39.159. Além disso, por enquanto a propriedade intelectual ainda não elegeu o simples esforço, por mais despesas ou tempo ou recursos humanos que envolva, como fator suficiente de diferenciação para fins

de proteção. O legislador tem exigido mais: ou atividade criativa, ou a repressão de parasitismo ou desonestidade por terceiros. E, como já mencionado, os dados de testes não são protegidos em si, a menos que sejam objeto de patentes ou direito de autor (e mesmo neste último caso é a organização e a expressão deles que são protegidos – não os dados em si). O que se promove é a leadade dos meios empregados para ter acesso aos dados (ou ao benefício do conhecimento dos dados). Nada disto estaria envolvido na proteção de outros dados que fossem publicamente acessíveis. Por enquanto, a propriedade intelectual – pelo menos aquela de que cuida o Acordo TRIPS – não chega a dados não confidenciais não protegidos por outros mecanismos de exclusividade, tais como as patentes.

39.160. Assim, a expressão “outros dados” refere-se aos dados que também são confidenciais e que servem de suporte aos testes, mas que não consistem em resultados de testes. Fórmulas secretas, métodos secretos de fabricação e de armazenagem, só para mencionar dois exemplos, são elementos confidenciais que podem ter que ser submetidos às agências sanitárias mas que não constituem, a rigor, dados (ou resultados) de *testes*.

39.161. Os dados de testes perdem a proteção a partir do momento em que são divulgados. Note-se que a comunicação dos dados à autoridade governamental não implica a perda da confidencialidade, como afirmou um comentarista nacional.¹⁵⁸³ O segredo continua sendo segredo ainda que mais de uma pessoa o conheça. Se há dez concorrentes disputando o mesmo mercado, e seis ou sete delas partilham do conhecimento de um

processo – nunca publicamente descrito – de fabricação, esse conhecimento continua sendo secreto para os outros três ou quatro concorrentes. O que define o segredo não é a quantidade de pessoas que o conhecem, e sim o acesso à informação pela comunidade de pessoas que lidam profissionalmente com ela, como diz o Artigo 39.2 do Acordo TRIPS. É a falta de acesso aos dados por um ou mais concorrentes que faz de uma informação um segredo. Afinal, se a segunda parte do §3º obriga o governo a manter os dados confidenciais, é porque a sua comunicação à agência sanitária não retirou deles o caráter de confidencialidade.

39.162. Hoje, com a Internet, já não importa se essa divulgação é feita apenas no exterior. Se um concorrente tem legítimo acesso aos dados de testes, onde quer que isso ocorra, pode utilizá-los. O mesmo se aplica à agência sanitária. A consequência disto é que os dados que são protegidos depois de terem servido de base ao registro sanitário de um produto de referência, deixam de sê-lo a partir do momento em que são divulgados, mesmo se a divulgação ocorre durante a vigência do período de proteção. Suponhamos a seguinte situação: a molécula X é registrada pela primeira vez num determinado país em 1º de janeiro de 2012; com esse objetivo, o fabricante forneceu dados de testes e outros dados confidenciais. Suponhamos que nesse país esses dados serão protegidos por um período de cinco anos a contar da data do registro (não importa se a proteção é exclusiva ou se gera apenas um direito a remuneração). Mas, por alguma razão, a empresa inovadora divulga esses dados nesse país, ou em qualquer outro país, em 1º de junho de 2012, isto é seis meses

após o registro e quatro anos e meio antes de terminar o período de 1583 Cf. Denis Borges Barbosa, *Do Sigilo dos Testes para Registro Sanitário*, disponível em < denisbarbosa.addr.com/93.doc> (acessado em 17 de junho de 2012) .

proteção. Segundo o Acordo TRIPS, nada impede um fabricante de genéricos de coletar, organizar e submeter esses dados (junto com a prova de que seu produto é igual ao produto de referência) às agências sanitárias em qualquer país do mundo. Aqueles dados teriam perdido a proteção a partir do momento em que se tivessem tornado disponíveis ao setor do público que opera com esse tipo de informação (os cientistas e técnicos que trabalham nas ou para as empresas fabricantes de produtos genéricos).

39.163. A empresa inovadora tem o dever de informar a agência sanitária sobre a confidencialidade dos dados. Se deixar de fazê-lo, a agência pode entender que os dados não são confidenciais. Com efeito, a não ser que a lei nacional disponha em contrário, não há presunção de confidencialidade sobre os dados submetidos às agências. O Artigo 39 do Acordo TRIPS nada dispõe a esse respeito.

39.164. O fato de que alguns dados podem ser confidenciais nada tem a ver com a novidade da respectiva entidade química. A entidade pode ainda ser nova (se a novidade está associada, por exemplo, ao registro no país) e os dados podem já ter sido divulgados. Ou os dados podem ainda ser confidenciais mas a entidade pode já não ser nova (se já foi registrada). A obrigação de proteger os dados de testes resulta da combinação dos vários requisitos mencionados no §3º, e não apenas de

um ou outro requisito isolado.

39.165. Ainda que a versão inglesa (versão na qual o Acordo foi negociado, como já observado) do Artigo 39.3 empregue a palavra *origination* (traduzida pelo D. 1.355/94 como *elaboração*), a proteção dos dados de testes não tem necessariamente a ver com *originalidade*.

Origination no contexto de dados de testes significa a feitura, a elaboração, a preparação – e também criação, mas só na medida em que alguns dos elementos fornecidos à autoridade sanitária sejam baseados na criação; além disso, a própria organização dos dados pode exigir criatividade.¹⁵⁸⁴ Portanto, nem todos os dados são resultado de criação, no sentido próprio da palavra criar, que significa dar existência a algo que não existia antes do ato criativo. Muitos dos dados são resultados de observação e experimentação, e por isso constituem uma mera anotação de fatos observados. Este tipo de anotação não é considerado criativo para os fins da aplicação das normas e dos princípios da propriedade intelectual. Mas certos elementos dos dados podem ser criativos e até objeto de proteção autônoma (quando deixam de ser simplesmente dados de testes), tanto pelas patentes, quando correspondam a fórmulas e

¹⁵⁸⁴ A versão inglesa do NAFTA usa a palavra “production,” a qual é mais neutra do que “origination” no que diz respeito à eventual existência de um esforço criativo na preparação dos dados.

processos, quanto pelo direito de autor, se consistem na organização original de dados apresentados sob a forma de compilações ordenadas, ou seja, de bases de dados (Artigo 10.1 do Acordo TRIPS). Este elemento criativo na elaboração dos dados de testes é reconhecido pelo

§ 2º do Artigo 10 da Lei no. 10.603/02. A essência da proteção dos dados de testes, como se disse, não reside na natureza criativa dos dados, ainda que esta possa ocorrer – e ocorre normalmente com relação a alguns dados. Essa essência está na repressão do uso desleal de informação que custou esforços consideráveis – está, portanto, na repressão do parasitismo.

39.166. A este propósito, assinale-se que a tradução brasileira da palavra *origination* por *elaboração* está correta, pois, melhor do que a palavra inglesa, reflete a neutralidade dos dados quanto à sua natureza criativa ou não.

39.167. Esta discussão é importante porque, na ausência de outros mecanismos de proteção, como as patentes, ou outras formas de exclusividade, o fabricante de genéricos pode duplicar os dados da empresa inovadora, ao fazer a engenharia reversa ou ao extraí-los de alguma base de dados pública onde o titular os tenha divulgado. O fabricante de genéricos não precisa de elaborar ou produzir os dados a partir do zero, nem precisa de gerar dados diferentes, ou fazer esforços diferentes, como, por exemplo, testes obedecendo a rotinas específicas e diferentes dos da empresa inovadora.

39.168. O §3º estabelece um teste de proporcionalidade. Não há ambiguidade no texto quando este se refere ao “esforço considerável.” Só os dados cuja elaboração tenha envolvido um esforço considerável merece proteção. Por definição, toda a submissão de dados a uma agência sanitária envolve um esforço – quanto mais não seja, o esforço de organizá-los num dossiê que atenda os requisitos técnicos da agência.

Mas nem todo o esforço é considerável. E aqui é que começam as dificuldades em atender este requisito: como se distingue um esforço considerável de outro que é, digamos, trivial? Onde é que acaba o esforço trivial e começa o esforço considerável?

39.169. Não existe fórmula para responder a estas perguntas. Um esforço para ser considerável terá que ter demandado custos elevados e um trabalho intenso de pesquisa. A complexidade da pesquisa pode também ter exigido níveis elevados de criatividade e conhecimentos técnicos por quem elaborou os testes e conferiu os resultados. A própria organização dos dados (geralmente, muito volumosos) pode requerer um esforço considerável, pois se não forem submetidos de maneira a serem claramente entendidos pelos técnicos da agência governamental, de nada valem.

39.170. De qualquer modo, os Membros da OMC têm neste teste uma oportunidade para impor critérios rígidos de proteção, fazendo esta depender da quantidade de esforços despendidos para obter os dados. Os esforços podem ser examinados individualmente – tempo gasto, número de pessoas e instituições envolvidas, dinheiro consumido – ou em conjunto. O que importa tomar em conta é que um Membro da OMC pode decidir que os dados cuja elaboração não tenha demandado um esforço considerável não merecem proteção, ainda que sejam confidenciais. Nesse caso, dizer que não merecem proteção significa que não serão protegidos nem substantiva nem adjetivamente, pois, como se verá a seguir, o § 3º associa os dois mecanismos de proteção – quando não cabe um, não cabe o outro.

39.171. No entanto, um Membro da OMC que adote esta perspectiva, poderá estar criando dificuldades enormes à autoridade encarregada de medir o nível de consideração dos esforços. Com efeito, os esforços para obter os dados não são igualmente consideráveis. Isto é, já que o § 3º associou a proteção ao nível dos esforços despendidos, não faz sentido dar aos dados que demandaram esforços *normalmente* ou *razoavelmente* consideráveis a mesma proteção que se daria a dados cuja elaboração tenha exigido esforços *muito* ou *anormalmente* consideráveis. Apesar da dificuldade em medir a quantidade, intensidade ou complexidade dos esforços, a solução, como se verá a seguir, seria atribuir à autoridade competente para autorizar a comercialização a tarefa de estabelecer, caso a caso, a duração da proteção.

39.172. Nenhum país, no entanto, se aproveitou desta flexibilidade para graduar a proteção dos dados de testes. Os Membros da OMC que estabeleceram proteção substantiva fizeram-no mediante a adoção de períodos predeterminados de proteção (a grande maioria) ou simplesmente deixaram esta proteção indefinida, isto é, a proteção perdura enquanto o sigilo durar (ou enquanto o produto estiver sob registro, o qual pode ser renovado indefinidamente). A solução que fica mais próxima da graduação da proteção é a que seguem alguns Membros da OMC: dar uma proteção mais longa para os dados relativos a novas entidades químicas (mais longa ainda se se tratar de medicamentos órfãos) e uma proteção mais curta para novos usos e novas indicações terapêuticas, em especial formulações pediátricas. Esta solução é mais parecida com o teste de proporcionalidade dos esforços despendidos na

obtenção dos dados, mas não deixa de ser diferente, pois o que determina os diferentes períodos naqueles casos é a natureza da entidade química ou dos usos terapêuticos, e não a natureza dos dados propriamente.¹⁵⁸⁵

¹⁵⁸⁵ Este tipo de proporcionalidade (mas que não se refere aos esforços na obtenção dos dados e sim à utilidade terapêutica da entidade química) encontra-

39.173. Na ausência de proteção patentária para a entidade química, por ironia o que constitui a principal barreira para os fabricantes de genéricos entrarem no mercado do produto de referência são os esforços necessários para a obtenção dos dados. Não é raro os testes de produtos efetivamente novos levarem dez anos a elaborar e coletar. E a obtenção dos dados é com frequência a parte mais cara do desenvolvimento de um medicamento novo. Por isso, os Membros da OMC que oferecem proteção aos dados de testes independentemente dos esforços despendidos para obtê-los estão, no fundo, aumentando a barreira à entrada dos fabricantes de genéricos. Estabelecer proteção para todos os dados, desde que confidenciais, pode ser, sem dúvida, mais fácil de um ponto de vista administrativo, mas ignorar o teste de proporcionalidade e assegurar proteção caso a caso cria novas barreiras aos fabricantes de genéricos que o Acordo TRIPS não impõe.¹⁵⁸⁶

39.174. O § 3o refere-se aos dados cuja submissão é condição “para aprovar a comercialização” de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos. Resulta daqui que esse dispositivo não obriga os Membros da OMC a proteger os dados que forem submetidos sem sucesso, isto é, que não conseguem persuadir a autoridade quanto à segurança e eficácia do produto. Há duas razões para isso: em primeiro

lugar, se a autorização foi recusada, o produto deixou de ter interesse comercial. Em segundo lugar, esses dados devem ser dados ao conhecimento público, pois assim como alertaram a autoridade para riscos do produto, servem também para alertar potenciais usuários, médicos, e instituições de pesquisa. Certamente, esses dados não serão utilizados para aprovar entidades químicas semelhantes, já que não há produto de referência, mas os fabricantes de genéricos poderão aproveitar-se deles para obter a aprovação de outra entidade química (ou até da mesma, se modificada e tornada mais segura), para a mesma ou outra indicação terapêutica.

39.175. Os dados que são submetidos em apoio a um registro que é recusado não se distinguem daqueles que são submetidos em apoio de uma autorização que é aprovada mas depois é cancelada ou abandonada, independentemente do fato de o cancelamento se dar por razões de saúde pública ou o abandono resultar de razões comerciais. Segundo o Tribunal Europeu de Justiça o que importa é que o pedido de registro do genérico se na legislação europeia mencionada acima: se, durante o período de proteção de mercado, o inovador descobre uma ou mais indicações terapêuticas que geram uma “vantagem clínica significativa,” esse período de proteção é ampliado de 10 para 11 anos.

1586 A lei brasileira não é exceção. Apesar de se referir ao esforço considerável, no parágrafo único do Artigo 1o, a Lei no. 10.603/02 não estabelece nenhum critério de proporcionalidade.

bioequivalente seja protocolado ainda enquanto vigora o registro do produto de referência (o que implica que os respectivos dados são ainda

válidos).¹⁵⁸⁷ No caso analisado pelo tribunal, a AstraZeneca queria que o fabricante de genéricos fosse proibido de recorrer a um registro abreviado. Mas, ao abandonar a autorização de comercialização que havia recebido, a companhia havia deixado claro que havia perdido interesse comercial nos dados de testes. Portanto nada podia impedir que a agência sanitária se baseasse neles para aprovar o produto genérico.

39.176. Ainda que o parágrafo 3o do Artigo 39 do Acordo TRIPS não mencione este sétimo requisito, os Membros da OMC podem, em obediência a critérios de política de saúde pública, estabelecer “oportunidades” para as entidades químicas submetidas à aprovação. A inobservância dessas “oportunidades” ocasionaria a falta de proteção dos correspondentes dados de testes.

39.177. Uma das maiores preocupações das autoridades de saúde é promover a antecipação da entrada de novos medicamentos nos mercados nacionais. Por isso, as leis de alguns países dispõem que os dados de testes só são protegidos quando se referam a entidades químicas cuja submissão ocorre antes do término de um determinado período a contar da data do seu primeiro registro em qualquer parte do mundo.

39.178. Esta “oportunidade” é expressamente consagrada em alguns acordos bilaterais de livre comércio assinados pelos Estados Unidos com países em desenvolvimento, como o Acordo de Promoção do Comércio assinado com a Colômbia, e o Acordo de Livre Comércio assinado com os países da América Central e a República Dominicana.¹⁵⁸⁸ Mas nesses acordos, a adoção de um termo final para o registro está associado ao reconhecimento do registro de medicamentos em outros países, o que

significa que esses países aceitam o certificado sanitário expedido por uma agência estrangeira como prova suficiente de segurança e eficácia.

Mas nada no Acordo TRIPS impede que um Membro da OMC estabeleça um termo idêntico mesmo na ausência desse reconhecimento,

1587 *AstraZeneca A/S v. Generics (UK) Ltd*, Caso C-223/01, julgamento (Sexta Câmara) de 16 de outubro de 2003, disponível em <www.curia.eu.int>.

1588 A alínea (b) do Artigo 15.10 do Acordo com os países da América Central e com a República Dominicana e a alínea (b) do Artigo 16.10(b) do Acordo com a Colômbia dispõem (parcialmente):

“Para que possa receber proteção de acordo com este subparágrafo, a Parte [contratante] pode exigir que a pessoa que submete a informação no território da outra Parte solicite aprovação no território da Parte em questão dentro de cinco anos a contar da obtenção de autorização de comercialização no território da outra Parte.”

isto é, mesmo se esse país exige dados de testes para todo e qualquer registro de produto de referência.

39.179. Neste sentido está a solução adotada recentemente por Israel e pelo Chile. A alínea (e) do Artigo 91 da Lei no. 19.996, de 2005, do Chile, estipula que a proteção não se aplica aos dados de testes quando o pedido de autorização de comercialização for submetido depois de doze meses após o primeiro registro em outro país. Israel adotou o mesmo critério, mas estabeleceu um período de seis meses.¹⁵⁸⁹

39.180. Poder-se-ia dizer que Israel e o Chile, ao tomar estas medidas, não fizeram mais do que esclarecer o conceito de novidade das entidades químicas, para os fins de proteção dos dados de testes. Isso, claro, é

possível à luz do Artigo 39.3, o qual, como se viu, estabeleceu a novidade das entidades como uma das condições de proteção dos respectivos dados. E como o § 3º não cuidou de definir o conceito de novidade, podem os Membros da OMC fazê-lo, por força do disposto no Artigo 1.1 do Acordo TRIPS.

39.181. Mas, também por razões de política de saúde pública, há países que, se de um lado exigem que a entidade química inovadora não seja apresentada a registro depois de uma certa data (de modo a exigir, como explicado, que a entidade química seja rapidamente introduzida no seu mercado), por outro determinam que essa entidade só seja submetida a registro após esgotado um certo período contado da data do primeiro registro feito no exterior. O objetivo deste segundo aspecto é que essa entidade deverá já ter sido testada no mercado, em condições comerciais, para se saber se não há efeitos secundários ocultos ou inesperados.

39.182. Isto é, se a “oportunidade” impõe às entidades químicas uma certa novidade, por outro, em alguns países, ela requer que as entidades não sejam tão novas assim. Não se trata, portanto, de determinação da novidade da molécula, mas sim do momento certo para fazer o medicamento ingressar no mercado com uma certa dose de segurança sanitária.

39.183. Portanto, não importa saber se a “oportunidade” constitui ou não um elemento adicional na caracterização da novidade da entidade química. O que importa é que ela é permitida pelo Acordo TRIPS.

9. EXCEÇÕES E LIMITAÇÕES AOS DIREITOS

CONFERIDOS

Briefing: Pharmagenerics, págs. 1-2 (2003).

39.184. Como todos os direitos (e interesses) privados, os direitos que incidem sobre os dados de testes são também sujeitos a exceções e limitações determinados pelo interesse público. Não há direitos privados absolutos. Os direitos privados são reconhecidos como um elemento necessário à organização da sociedade. E, em nome dessa mesma organização, os direitos privados podem ser reduzidos.

39.185. Esta noção elementar está consagrada em vários pontos do Acordo TRIPS, sendo de destacar o parágrafo 5º do Preâmbulo (os Membros reconhecem “os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia”) e o Artigo 7º (“A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, [...] de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.”).

39.186. O reconhecimento de um mecanismo substantivo *sui generis* de proteção dos dados de testes tem uma contrapartida: a da aceitação pelo Acordo TRIPS de diminuições dos direitos, conhecidas como exceções e limitações.

39.187. Mas, por outro lado, a eliminação total dos direitos tão pouco é justificada a menos que os seus titulares sejam compensados. A compensação justa pela desapropriação da propriedade privada faz parte

do mesmo desenho social que serve de fundamento à sua proteção.

39.188. Na verdade, pode-se até afirmar que a exceções aos direitos sobre dados de testes decorrem também da própria linguagem do parágrafo 3º do Artigo 39. Se os dados têm que ser protegidos contra o uso comercial desleal, segue-se que não há obrigação de protegê-los, ou que essa obrigação é diminuída, quando o uso dos dados é comercial mas leal, ou quando não é comercial por natureza (ainda que pudesse ser eventualmente desleal).

39.189. Para os fins do Artigo 39.3, como já explicado, “desleais” ou “desonestos” são os atos que originam uma vantagem para os concorrentes da empresa inovadora sem que estes tenham concorrido com seus esforços próprios. Por exemplo, como se verá abaixo, por razões éticas não se deve exigir a repetição de testes que causem sofrimento a humanos e animais, mas simplesmente basear-se nos respectivos dados submetidos pelo inovador para aprovar um produto concorrente constitui um uso comercial desleal, pois dá ao concorrente uma vantagem competitiva com relação ao inovador (pois dá-lhe a possibilidade de obter a autorização de comercialização sem necessidade de produzir os seus próprios dados) sem qualquer esforço de sua parte. O governo, neste caso, deve exigir do requerente que obtenha autorização do titular dos dados para poder usá-los. O governo pode também determinar que o requerente pague uma compensação, a ser determinada nos termos legais, ao inovador. Qualquer uma dessas soluções evitaria a repetição do sofrimento de humanos ou animais e ainda assim os dados estariam protegidos contra o uso comercial desleal.

Trata-se aqui de um uso leal.

39.190. Um outro exemplo: se o produto registrado contém uma entidade química que é coberta por uma patente e o governo concede uma licença obrigatória dessa patente a um terceiro, o uso dos dados de testes para permitir a comercialização do produto seria também leal. Quando se trata de licença compulsória, como se observou nos comentários ao Artigo 31, não há na verdade uma licença contratual, e sim um ato administrativo de interferência nos direitos de propriedade. O governo substitui-se ao titular da patente e assim como dá o consentimento (administrativo) para o uso da invenção patenteada – objeto de um direito privado – dá também o consentimento para que se usem os dados de testes confidenciais – objetos de um outro direito privado. Claro, esta situação difere até certo ponto das circunstâncias normais em que se protegem os dados de testes, à luz do § 3º, porque o produto que será fabricado sob a licença compulsória não será um produto alternativo ou intercambiável – será, com efeito, o mesmo produto, mas fabricado sob uma licença não voluntária. O beneficiário da licença compulsória terá que provar que é capaz de fabricar o produto em escala comercial sem deixar de manter as qualidades terapêuticas do produto aprovado – e essa capacidade terá que ser provada.¹⁵⁹⁰ Mas essa prova seria suficiente para a concessão da autorização de comercialização do medicamento patenteado. Ao beneficiário da licença não se deve exigir que repita todos os ensaios clínicos provando a segurança e eficácia do produto, pois o titular da patente já os submeteu previamente ao governo.

39.191. Mas este uso não pode ocorrer de modo gratuito, isto é,

parasitário. Ao calcular a remuneração adequada para a licença compulsória da patente, a autoridade competente (a agência de propriedade industrial ou o tribunal) deverá acrescentar uma quantia razoável para compensar o titular da patente (e dos dados) pelo uso subsequente dos dados de testes do titular da patente e dos dados. Com

1590 Em alguns países a capacidade técnica e produtiva do candidato a receber uma licença compulsória deve ser provada como condição para sua concessão. Esta prova pode demandar a submissão de dados de testes relevantes para o futuro registro do produto. Mesmo que a lei de propriedade industrial não exija essa prova, a regulamentação do registro sanitário exige-a, em nome da segurança do público.

efeito, o uso dos dados pela agência sanitária faz parte do “valor econômico da autorização” (isto é, da licença compulsória) e portanto deve integrar a base de cálculo do preço a pagar por ela.

39.192. Esta discussão, vale observar, parte de uma situação relativamente fácil de resolver: uma licença obrigatória concedida para uma patente de um medicamento previamente registrado no país concedente. O problema fica bem mais complicado se o titular da patente não registrou o medicamento. Ou se decide abandonar o registro sanitário. No primeiro caso não há dados de testes sobre os quais a autoridade sanitária se poderá basear. No segundo caso, os dados existem, mas não haverá dados complementares obtidos em decorrência do uso continuado do medicamento pelos pacientes – dados esses que são normalmente submetidos sempre que a empresa inovadora requer a revalidação da autorização (eventualmente, a cada cinco anos). A

autoridade sanitária poderá confiar na qualidade do produto com base em registros concedidos em outros países, mas isso deixa-a dependente de decisões tomadas por outras autoridades, e, no que toca às revalidações do registro, não há dados disponíveis. Estas observações demonstram até que ponto o instrumento da licença compulsória é frágil. A situação aqui descrita ocorreu, aliás, na Tailândia, onde uma empresa farmacêutica de pesquisa, insatisfeita com uma licença obrigatória de uma patente sua, simplesmente abandonou o registro sanitário e saiu do mercado. Como a licença obrigatória se destinava a permitir a importação de produtos genéricos da Índia, país onde reconhecidamente a vigilância sanitária é pouco confiável, as autoridades sanitárias tailandesas ficaram de mãos atadas. Houve até uma investigação contra a empresa farmacêutica titular da patente por alegado abuso do poder econômico. A conclusão foi que não houve abuso.¹⁵⁹¹

39.193. Além disso, para aqueles países que adotam um regime exclusivo de proteção dos dados, não há deslealdade na imposição de licenças obrigatórias sobre dados de testes independentemente da existência de patentes. Uma vez que o parágrafo 3o estabelece um regime de interesses proprietários posto que os titulares dos dados de testes têm o direito de se opor ao uso dos dados por terceiros, incluindo pelo governo (em algumas jurisdições trata-se de um efetivo direito de

¹⁵⁹¹ Uma análise jurídica muito sucinta deste debate pode ser encontrada no documento em Power Point, Prattana Hasamin e Takasaorn Somboonsub, *Interaction between IP and Competition Law in Thailand*, disponível na página web da OMPI, em <www.wipo.int/ip-competition/en/events.html>. Uma

descrição dos fatos e uma análise do tema relativo ao abuso do poder econômico podem ser vistas em *Compulsory Licensing Controversy in Thailand*, disponível em <www.wcl.american.edu/pijip/thai_comp_licenses.cfm>, acessado em 10 de junho de 2012.

propriedade – veja-se *Ruckelshaus* 1592), nada no Acordo TRIPS impede os Membros de conceder licenças compulsórias em favor dos concorrentes das empresas inovadoras, desde que uma adequada remuneração, tomando em consideração o valor econômico dos dados, seja paga ao titular dos dados e que haja relevantes razões de interesse público. O fato de que o parágrafo 3o do Artigo 39 não menciona as licenças compulsórias não significa que as proíba. Quando os negociadores do Acordo TRIPS quiseram proibir licenças compulsórias, fizeram-no de modo explícito, como no caso do Artigo 21 em matéria de marcas. Como se mostrou acima, a proposta Suíça de proibir expressamente o uso compulsório de segredos industriais não foi aceita.

39.194. As licenças compulsórias de dados de testes, naturalmente, não têm lugar nos países que adotarem o direito à remuneração. Nestes, no fundo, o sistema geral de proteção já é um regime geral de licenças obrigatórias, pois o titular não pode opor-se a que a agência confie na informação que ele submeteu para aprovar produtos concorrentes desde que receba a remuneração que for negociada ou estipulada.

39.195. No entanto, é preciso lembrar que qualquer licença obrigatória tem que respeitar não só as regras e os princípios do Acordo TRIPS (tratamento nacional, nação-mais-favorecida, não eliminação dos direitos de privados), mas também os princípios do GATT 1994. Afinal

o Preâmbulo do Acordo TRIPS deixa claro que as novas regras de propriedade intelectual relacionadas com o comércio têm que estar em conformidade com os princípios do GATT (alínea (a) do parágrafo segundo). Por exemplo, não se pode conceder uma licença obrigatória de dados de testes apenas porque o inovador se limita a importar o produto, não o fabricando em território nacional. Essa obrigação de exploração local da autorização de comercialização seria uma violação do parágrafo 4º do Artigo III do GATT 1947, o qual dispõe sobre o princípio do tratamento nacional das mercadorias (e que, no contexto das patentes, foi transposto para o Acordo TRIPS por meio da última frase do Artigo 27.11593).

39.196. Se um Membro da OMC impõe que o artigo incorporando direitos de propriedade intelectual protegidos pelo Acordo TRIPS seja colocado à disposição do público em condições de preço, qualidade e quantidade razoáveis, ele deve aceitar a importação como prova do cumprimento dessa obrigação. Exigir que a prova só possa ser feita mediante a fabricação dentro do território do país em questão é uma

1592 *Supra* nota 1561.

1593 A parte relevante do dispositivo diz: “[...] as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação [...] quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.”

discriminação contra os produtos importados. Trata-se de uma das mais sérias violações do GATT e de sua lógica de livre comércio internacional.

39.197. No entanto, uma licença compulsória pode ser concedida se o

produto cuja comercialização foi concedida não estiver disponível no mercado, seja mediante importação seja mediante fabricação local, dentro de um período razoável. Se o direito de propriedade intelectual em questão for uma patente, este período mínimo está estabelecido na Convenção de Paris. Mas se se tratar de dados de testes, não há predeterminação e o Membro da OMC pode estipular o prazo que entender razoável. Como se verá a seguir, um país que estabeleceu licenças compulsórias de dados de testes por falta de colocação do produto no mercado foi a Arábia Saudita.

39.198. No entanto, no que respeita aos dados de testes em especial, há que se observar uma possível situação de exceção que pode ter implicações sobre o local da exploração. Conceder uma autorização de comercialização de dados não é o mesmo que conceder uma patente. A patente é concedida independentemente das condições em que a invenção será explorada. A única coisa que importa ao examinador (além da novidade e da atividade inventiva) é que resulte da leitura das especificações a possibilidade (lógica) de a invenção, tal como reivindicada, poder ser colocada em prática. Mas as coisas passam-se de maneira diferente com relação à autorização de comercialização. Em países onde a vigilância sanitária é mais rigorosa, a autoridade sanitária só concede a autorização depois de se assegurar quanto ao cumprimento de normas técnicas relativas à fabricação, armazenagem e distribuição do medicamento, tais como controles de qualidade, higiene, temperatura, matérias-primas, etc. Nesses países é obrigatório para as indústrias farmacêuticas (tanto as de pesquisa quanto as fabricantes de genéricos)

submeter as suas unidades de produção e armazenagem a inspeção prévia pelas autoridades de saúde. A autorização de comercialização, nesses casos, fica portanto associada a certas unidades de produção. A autorização de comercialização (e a proteção dos dados de testes correspondentes) pode ser cancelada quando os produtos não são fabricados nas unidades previamente certificadas. Nestes casos o parágrafo 4º do Artigo III do GATT 1947 não se aplica, pois não se trataria de discriminação baseada em mera territorialidade, mas em diferenciação baseada em critérios sanitários.¹⁵⁹⁴ Neste caso, valeriam as

¹⁵⁹⁴ Observe-se que os regulamentos em torno dos testes de bioequivalência podem ser discriminatórios, na medida em que se atribui a certificação apenas a certas instituições. Esta atribuição pode causar embaraços, e servir de barreira normas dos chamados Acordos SPS e TBT (Anexos do Acordo que Estabeleceu a OMC relativos, respectivamente, aos produtos sanitários e fitossanitários, e às barreiras técnicas ao comércio).

39.199. Por outro lado, é comum a ideia de que os segredos industriais não podem ser objeto de licenças compulsórias. A razão seria que, sendo secretos, eles estão sob o controle único do seu detentor, e não há como obrigar esse detentor a comunicá-los a terceiros. Mas este não é o caso dos dados de testes submetidos a governos. Os dados ficam também sob o controle físico da agência governamental, e portanto o seu uso, comunicação e transmissão a terceiros não são uma impossibilidade. Deste modo as licenças compulsórias de dados de testes são materialmente possíveis. E é por isto que o tema aparece.

39.200. Como disse nos comentários ao Artigo 31, as licenças

compulsórias são atos administrativos pelos quais o órgão governamental competente interfere no direito de propriedade privada, não eliminando-a, mas canalizando-a para um uso de interesse público.

O interesse público é sempre o motivo que leva à diminuição da propriedade privada. Mas podemos identificar cinco diferentes expressões desse interesse público que justificam licenças compulsórias de dados de testes:

(a) quando a obtenção desses dados exigiu o sofrimento de seres humanos e de animais; na falta da licença, o fabricante de genéricos teria que repetir as mesmas experiências e testes, com o mesmo resultado em termos de riscos para a saúde humana e animal;

(b) em casos de extrema urgência, em que não há tempo para se esperar o fim do período de exclusividade;

(c) quando o produto que recebeu a autorização de comercialização não é comercializado no país dentro de um período razoável a contar da data da autorização; e quando, se comercializado, o produto não o é em quantidades razoáveis, ou não atende os padrões técnicos de qualidade normais, ou ainda se é vendido a preços irrazoavelmente elevados;¹⁵⁹⁵

(d) quando o titular dos dados for responsabilizado por uso abusivo do poder econômico que ele possa extrair de sua técnica, aos fabricantes de medicamentos estrangeiros, tanto empresas de pesquisa quanto fabricantes de genéricos.

¹⁵⁹⁵ A licença obrigatória motivada por preços excessivamente altos deverá ser

aplicada só quando o titular infringe normas de tabelamento de preços. Na falta de predeterminação dos preços, ninguém deverá ser punido, segundo o princípio *nullum crimen sine lege*.

exclusividade sobre os dados, em procedimento administrativo ou judicial; e

(e) quando os dados de testes forem necessários para obter a autorização de mercado de um produto patenteado que for objeto de uma licença compulsória, desde que a remuneração adequada da licença compulsória da patente leve também em consideração os dados confidenciais sobre os quais a autoridade se baseará para conceder a autorização de comercialização do produto que será fabricado pelo beneficiário da licença.

39.201. Entre os cinco motivos acima, só um deles poderá não ensejar o pagamento de remuneração ao titular: a licença com base em prática anticompetitiva. A exemplo do que a alínea (k) do Artigo 31 determina a respeito das licenças compulsórias de patentes com base em práticas anticompetitivas, também com relação aos dados de testes “[a] necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos.” A razão é simples: as práticas de abuso do poder econômico são atos criminosos, e em geral não se deve permitir que o criminoso beneficie com seus atos. Na doutrina norte-americana chama-se a essa solução de “fruits doctrine” ou “doutrina dos frutos” – aquele que pratica uma violação antitruste deve ser desprovido dos frutos de seu ato.

39.202. À parte os cinco motivos para a concessão de licenças

compulsórias dos dados de testes, quando a lei adota um sistema de direito à remuneração como modalidade de proteção substantiva dos dados, em vez da proteção exclusiva, as coisas passam-se como se a cada vez que um fabricante de genéricos requeresse o registro de seu produto baseado em mero teste de bioequivalência uma licença compulsória fosse concedida em seu favor. A diferença é que, no regime de direito à remuneração, as licenças obrigatórias não necessitam de ser justificadas caso a caso.

39.203. As licenças compulsórias de dados de testes, ainda que permitidas pelo Artigo 39, não constam de muitas leis dos Membros da OMC. Na verdade, isso não é de estranhar, apesar da frequência com que um número elevado de Membros da OMC invoca o seu direito e a sua necessidade de recorrer a meios flexíveis de transpor as obrigações do Acordo TRIPS para as leis nacionais, especialmente tendo em vista a necessidade de facilitar a entrada de produtos genéricos em seus mercados internos. A razão dessa omissão é o relativo desconhecimento que paira sobre o tema dos dados de testes. Mas pelo menos dois Membros da OMC introduziram em suas normas internas regras expressas sobre as licenças compulsórias de dados de testes. Esses dois países são o Brasil e a Arábia Saudita.

39.204. A Lei no. 10.603/02 prevê a possibilidade de concessão de licença obrigatória com base em três justificações possíveis: falta de comercialização do produto registrado no Brasil, durante um período de dois anos contados da concessão da autorização; interesse público ou estado de emergência; e prática de abuso do poder econômico. Estes dois

últimos motivos não estão condicionados a qualquer período de carência.1596

39.205. O Regulamento sobre a Proteção de Informação Comercial Confidencial, aprovado pelo Conselho de Ministros do Reino da Arábia Saudita (em 4 de abril de 2005), estabelece um período de exclusividade de cinco anos para os dados de testes a partir da data da concessão da autorização comercial (Artigo 5o). O Artigo 6o dispõe:

“A autoridade de registro competente – durante o período de proteção dos segredos comerciais – pode autorizar terceiros a usar os dados confidenciais de testes secretos por outro requerente nos seguintes casos:

(1) Se o produto registrado em primeiro lugar no Reino não foi comercializado dentro de um período razoável determinado pela autoridade de registro, contado da data da autorização de comercialização.

(2) Se for exigido em vista de uma necessidade premente determinada pela autoridade competente para proteger o público.” 1597

39.206. Ainda que o Regulamento saudita não se refira ao pagamento de compensação, as autoridades sauditas já manifestaram seu entendimento de que a empresa inovadora, no caso de aplicação das disposições do Artigo 6º, receberá uma compensação razoável.1598

39.207. Em contraste com as disposições das leis brasileira e saudita, o Artigo 91 da lei chilena (Lei no. 19.039, com a redação de 2005), em vez de permitir o uso dos dados do inovador em face de circunstâncias de

interesse público, contra o pagamento de remuneração (portanto, mediante um mecanismo de licenças compulsórias), simplesmente elimina a proteção. Isso é uma violação clara das obrigações do Chile à luz do parágrafo 3º do Artigo 39 (bem como do TLC que firmou com os Estados Unidos). Por exemplo, a alínea (b) do Artigo 91 diz que a 1596 Lei no. 10.603/02, arts. 7º e 8º.

1597 A versão inglesa deste Regulamento encontra-se na página web da OMPI (WIPO-lex). O texto um pouco confuso resulta da má qualidade da tradução do árabe para o inglês.

1598 Este entendimento foi manifestado pelas autoridades da “Food and Drug Authority” saudita em reunião efetuada, em maio de 2010, em Ryad com a OMPI, da qual este autor participou.

proteção dos dados de testes será negada por motivos “de segurança pública, segurança nacional, emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência tal como declaradas pela autoridade competente, que justifiquem terminar a proteção prevista no Artigo 89.”

Posto que os produtos farmacêuticos estão por definição associados à saúde pública, fica a dúvida sobre qual a segurança jurídica dos inovadores com relação aos dados que submetam à agência sanitária chilena.

39.208. Se os dados são protegidos contra o “uso comercial desleal,”, segue-se que eles não são protegidos contra os usos que não tenham natureza comercial. Já vimos que o que determina a natureza comercial do uso não é quem os utiliza, mas sim o fim e o impacto que o uso tem. Podemos imaginar pelo menos duas circunstâncias em que o uso dos

dados – seja pelo governo, seja por terceiros – não teria natureza (ou impacto) comercial.

39.209. Em primeiro lugar, o governo pode querer transferir os dados submetidos pelo inovador a uma instituição de pesquisa para verificar a sua exatidão. Essa instituição, tal como o governo, estará obrigada a manter a confidencialidade.

39.210. Em segundo lugar, as autoridades encarregadas da concessão da autorização de comercialização podem basear-se nos dados do inovador com o fim exclusivo de antecipar a concessão da autorização de um produto concorrente, desde que o segundo requerente ofereça garantias de que não comercializará o produto no país antes do término do período de proteção. Trata-se, portanto, de uma autorização condicionada. Esta exceção corresponde à exceção “Bolar” das patentes.

39.211. Uma terceira circunstância, poderia alegar-se, seria o uso dos dados de testes pela autoridade sanitária quando o registro do produto genérico tivesse o propósito de certificar um produto para fins de exportação para outros países, e desde que o segundo requerente garantisse que não comercializaria o produto nesses outros países enquanto esses mesmos dados fossem aí protegidos. Esta garantia serviria para confirmar que a autoridade sanitária não estaria contribuindo para a violação de direitos em outros países.

39.212. O primeiro exemplo não gera qualquer impacto comercial e pode até ser justificado por razões técnicas e científicas. Afinal, a autoridade sanitária não é obrigada a acreditar nas declarações da empresa inovadora. Além do mais, preservada a confidencialidade, os dados podem ser

importantes para uma entidade de pesquisa buscar novas invenções ou novas terapias, desde que não haja dimensão comercial e concorrencial na pesquisa. O segundo exemplo tem natureza comercial, mas o seu impacto só se faz sentir após a extinção do período de proteção. É uma versão da exceção “Bolar” para dados de testes.

39.213. Já o terceiro exemplo tem um impacto comercial durante o período de proteção, mas em outro território. A questão é saber se a extraterritorialidade do registro sanitário autoriza a utilização dos dados. Já defendi a opinião de que sim, isto é, de que seria possível a uma agência sanitária basear-se nos dados de testes de uma empresa inovadora para expedir um certificado de registro para um produto genérico destinado à exportação.¹⁵⁹⁹ Após reflexão, hoje penso de modo diferente. O titular dos dados despendeu esforços para elaborar e submeter os dados, e a sua utilização sem sua autorização ou, dependendo do mecanismo de proteção substantiva adotado, sem remuneração, constitui um ato parasitário na medida em que não reconhece esse esforço – sobretudo levando em conta o impacto comercial inegável da exportação do produto. Esta questão não se coloca se o produto for protegido por patente, posto que a fabricação de produto patenteado por terceiro não autorizado é vedado, mesmo que o único objetivo do terceiro seja a exportação. Mas, ainda assim, mesmo não havendo patente, poderá até haver fabricação, e poderá haver exportação, mas não poderá haver registro sanitário baseado nos dados do titular.

39.214. Uma questão importante é saber se o governo, caso aplique um exceção aos direitos conferidos – como, por exemplo, uma licença compulsória –, pode não só basear-se nos dados submetidos pela empresa

inovadora mas também transmitir parte de ou toda a informação ao segundo requerente. Com efeito, em alguns casos os fabricantes de genéricos necessitam de informação que está sob o controle do inovador, nomeadamente no que respeita às fórmulas (eventualmente não patenteadas e, portanto, não divulgadas) dos ingredientes ativos. Os princípios e a prática da proteção de dados de testes recomendam que a resposta seja negativa. O papel do governo é verificar a qualidade dos produtos, sejam eles inovadores ou genéricos. Não cabe ao governo ajudar o fabricante de genéricos a produzir e a comercializar produtos por meio de práticas que desvirtuam a concorrência. Se o fabricante de genéricos não dispõe de conhecimentos sobre como fabricar um medicamento em escala comercial, não é papel do governo intervir diretamente dando-lhe dados que pertencem à empresa de pesquisa, e ajudando-o assim a fazer engenharia reversa. É verdade que a proteção substantiva e a proteção adjetiva dos dados de testes estão ligadas – quando se perde uma das proteções, perde-se a outra. Mas o licenciamento compulsório dos dados só implica a possibilidade de a agência governamental se basear nos dados para autorizar a comercialização de um genérico. A licença não vai além

1599 Cf. Nuno Pires de Carvalho, *THE TRIPS REGIME OF PATENT RIGHTS* , p. 652 (3ª ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2010).

disso. Como se explicou acima, a exceção reduz os direitos, mas apenas em parte, pois torna-nos inoponíveis apenas contra o beneficiário da exceção, e só na medida em que a exceção for necessária. Ao contrário das limitações, a exceção não elimina os direitos. Enquanto a proteção perdurar, reduzida ou não por exceções, a confidencialidade dos dados

cuja divulgação não é necessária para proteger o público deve ser preservada.

39.215. Em princípio, o esgotamento internacional de direitos não ocorre com relação aos dados de testes. O problema aqui não é de ordem jurídica, pois nada impediria que um Membro da OMC autorizasse a importação de entidades químicas vendidas pela empresa inovadora em outro país onde esta tivesse obtido autorização de comercialização. O Artigo 6o do Acordo TRIPS e a alínea (d) do parágrafo 5o da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública são inequívocos a esse respeito.¹⁶⁰⁰

39.216. Se o importador paralelo importar exatamente o mesmo produto, e esse produto estiver já registrado no país de importação, o importador não necessitará de obter um segundo registro. O produto importado não será genérico. Mas se o importador paralelo importar a entidade química com o propósito de vendê-la a um fabricante local de genéricos, poderá haver a necessidade de registrar o produto final no país de importação (muitas vezes os fabricantes de produtos genéricos são meros montadores de ingredientes importados). Neste caso, se essa entidade química não estiver registrada no país de importação, a autoridade sanitária, para aplicar a exaustão internacional, terá que confiar no registro sanitário feito no exterior, sem demandar quaisquer dados.

39.217. Mas, de um modo geral, o direito sobre os dados de testes não está sujeito à exaustão, nacional ou internacional. A razão disso é que o direito que os protege não incide diretamente sobre o produto e sim sobre o modo como os concorrentes podem (ou não) obter autorização para

comercializar o mesmo produto. Uma expressão clara desta noção está na rotulagem de medicamentos na União Europeia. Aí os fabricantes dos medicamentos são identificados como “titulares da autorização de comercialização.” Esta informação está conceitualmente correta: os fabricantes dos medicamentos que estão dentro daquelas embalagens podem opor patentes, marcas e nomes comerciais contra os concorrentes. Mas não podem opor os dados de testes. Quanto a estes, o que podem opor é o modo de obter as respectivas autorizações de comercialização. Por isso, quanto a estas, eles têm um tipo de titularidade.

1600 WT/MIN(01)/DEC/2, de 20 de novembro de 2001.

10. PROTEÇÃO CONTRA A DIVULGAÇÃO

39.218. Um outro aspecto importante que deve ser assinalado com relação ao Artigo 39.3 é que ele não versa primariamente sobre a proteção da confidencialidade dos dados de testes, mas sim sobre a proteção contra o uso comercial desleal. A proteção dos dados de testes contra a divulgação é meramente uma obrigação adicional, como a segunda sentença do § 3º esclarece (“*Ademais*, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados [...]” – ênfase acrescentada). Além disso, se os Membros adotarem “medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial,” eles podem divulgar – ou determinar que os titulares divulguem – os dados que bem entenderem. Na prática, no entanto, existe um obstáculo quase intransponível para que esta exceção possa ser posta em prática – a divulgação dos dados num país levaria também à divulgação em outros países, e portanto eles poderiam ser usados pelos fabricantes de

genéricos em qualquer lugar. As perdas materiais do titular dos dados seriam certamente elevadas, o que faria com que a indenização pela divulgação tivesse um preço muito alto.

39.219. O que se deve levar em conta é que a proteção contra a divulgação é dependente da proteção substantiva dos dados, no sentido de que o parágrafo 3º do Artigo 39 apenas protege a confidencialidade daqueles dados que são protegidos contra o uso comercial desleal. A

proteção

adjetiva

e

a

proteção

substantiva

são,

portanto,

interdependentes – ainda que a segunda possa permanecer mesmo em caso de divulgação se o governo aplicar a exceção do final do parágrafo.

Na verdade, a segunda sentença do parágrafo 3º refere-se a “esses dados”

e não aos dados em geral. Uma vez que “esses dados” são os dados

mencionados na primeira sentença, segue-se que, à luz do parágrafo 3o,

apenas aqueles dados que atendem os requisitos que os tornam

suscetíveis de proteção substantiva – e apenas enquanto vigorar a

proteção substantiva – são igualmente suscetíveis de proteção adjetiva.

39.220. Esta leitura parece ir contra a letra e o espírito do parágrafo 2º do Artigo 39. Com efeito, há dados que não atendem as condições de

proteção – por exemplo, porque não dizem respeito a uma nova entidade química, ou porque a sua elaboração não demandou um esforço considerável, ou simplesmente porque expirou o prazo de proteção contra o uso comercial desleal. Nestes casos, os dados teriam ainda valor comercial nos termos da alínea b) do parágrafo 2º – por exemplo, quando entre os dados de testes existem outros dados que não são relativos a ensaios e experiências científicas, tais como métodos novos e mais eficientes de fabricação do medicamento. Admitir que o governo pode divulgá-los porque eles não são protegidos de forma substantiva é o mesmo que aceitar a destruição do seu valor comercial, o qual poderia durar enquanto durasse o sigilo, isto é, indefinidamente. No entanto, como disse acima, as relações de confidencialidade entre os governos e os cidadãos – a menos que o Acordo TRIPS disponha em sentido contrário – são tratadas pela lei nacional, e não pelos princípios multilaterais da propriedade industrial. Uma vez que o Acordo TRIPS vinculou a proteção adjetiva à substantiva (e vice-versa), os Membros da OMC são livres para levar essa vinculação às últimas consequências e permitir a divulgação dos dados quando eles não atendem os requisitos para a proteção substantiva ou quando, mesmo que atendam, a proteção substantiva já expirou.

39.221. A proteção da confidencialidade não é, a rigor, um tipo de proteção, mas sim a preservação de um *status quo*. O § 2º do Artigo 39 diz que os segredos são valiosos enquanto em sigilo. Ora, a segunda frase do § 3º nada mais faz do que garantir que o valor econômico dos dados de testes – o qual resulta do fato de os fabricantes de genéricos não terem

acesso a eles – seja mantido. A preservação da confidencialidade não cria um valor novo, como acontece com os títulos formais de propriedade industrial, mas apenas mantém uma situação de fato.

39.222. A criação de valor novo em termos de dados de testes só ocorre no caso da exceção admitida no final do § 3º, isto é, quando o governo decide divulgar (ou exigir que o titular divulgue) mais dados do que o estritamente necessário para proteger o público. Neste caso, o governo terá que tomar medidas contra o uso comercial desleal dos dados divulgados. A medida que vem imediatamente à mente é a decisão do governo de não aceitar a submissão por nenhum concorrente de pedido de autorização de comercialização com base naqueles dados que foram divulgados além do necessário. Trata-se de um sistema de exclusividade quase absoluto, mas não totalmente, pois os concorrentes ainda poderiam ter a possibilidade de requerer a aprovação de comercialização de produtos genéricos com base nos dados que eles mesmos elaborassem. Teriam, claro, que provar que esses dados teriam sido elaborados de forma independente, e não como resultado de mera cópia dos dados publicados.

39.223. Na realidade, para atender o disposto no final do parágrafo 3º, o governo não necessita de criar um sistema de exclusividade absoluta, com efeitos *erga omnes*, como ocorre, por exemplo, com o que foi criado pela lei norte-americana sobre os biossimilares.¹⁶⁰¹ Aí trata-se de um mecanismo de proteção de mercado, isto é, de um sistema quase patentário na medida em que não adianta aos concorrentes da empresa inovadora desenvolver os seus próprios dados, pois o sistema protege o

1601 Cf. *supra*, a nota 1572.

produto, não os dados. Durante o período de proteção, os concorrentes simplesmente não podem entrar no mercado do produto inovador, a não ser que criem um produto de referência novo.

39.224. Por outro lado, a última frase do § 3º revela com indiscutível clareza que há uma diferença nítida entre a preservação da confidencialidade (a proteção *adjetiva* dos dados de testes) e a proteção contra o uso comercial desleal (a proteção *substantiva*), pois aqueles dados que forem divulgados pelo governo (ou pelo titular, por ordem governamental) terão que ser protegidos ainda assim contra o uso comercial desleal.

39.225. Uma dificuldade relacionada com o uso desta exceção do dever de proteger a confidencialidade está no problema dos efeitos que a divulgação ocorrida em um país podem ter sobre a possibilidade de seu uso por fabricantes de genéricos em outros países. Trata-se de um tema de jurisdição e de territorialidade. A companhia inovadora não teria meios jurídicos para evitar que autoridades sanitárias se baseassem em dados de testes submetidos por fabricantes de genéricos a partir de informação ilicitamente divulgada e utilizada em outro país. Teria apenas meios para obter perdas e danos causados por essa divulgação no país em que ela tivesse ocorrido, incluídos os efeitos da perda do valor comercial em outros países. Por exemplo, suponhamos que a empresa X obtém autorização de comercialização para um determinado medicamento no país A. A autoridade sanitária do país A, por descuido ou intencionalmente, divulga todos os dados relativos ao medicamento

submetidos pela empresa X, ainda que a proteção do público não justifique essa divulgação. Essa informação divulgada cai nas mãos dos fabricantes de genéricos Y e W, as quais a usam para formar os seus próprios dossiês e solicitar o registro de produtos semelhantes àquele medicamento nos países B, C e D.¹⁶⁰² A empresa X nada pode fazer para que isto ocorra, posto que as empresas Y e W nada fizeram para que aquela divulgação tivesse ocorrido. O que ela pode fazer é ajuizar um pedido de indenização contra a agência sanitária do país A contra os danos ocorridos nos países B, C e D (quanto ao país A, a empresa X poderia obrigar a agência sanitária a não receber os dossiês das companhias genéricas – assim, estas teriam que apresentar os seus

¹⁶⁰² Os fabricantes de genéricos, mesmo que de posse dos dados relativos ao produto de referência, têm ainda assim que comprovar que a molécula que eles submetem ao registro sanitário é idêntica ou semelhante ao produto de referência. Isto é, os dados da empresa inovadora comprovam que o produto de referência é seguro e eficaz. Mas os requerentes posteriores têm de qualquer modo, ainda que de posse dos dados, certificar que o produto deles é equivalente ao original. Por exemplo, terão que comprovar sua capacidade de fabricação e armazenamento do produto sem que se alterem as suas características terapêuticas.

próprios dados). A questão da extraterritorialidade dos danos ocorre mesmo se a agência sanitária do país A, ao decidir divulgar os dados por inteiro ou ao obrigar a empresa inovadora a fazê-lo, adota “medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal,” como se lê na última frase do Artigo 39.3. É que o governo do país onde está baseada a agência sanitária que decidiu divulgar os dados não pode

tomar medidas que ultrapassem as fronteiras de seu território – a menos que entre em acordo com os governos de outros países para que não considerem como divulgação a publicação feita daqueles dados.

39.226. Aquela última frase do § 3º do Artigo 39 traz em seu bojo, com efeito, um problema sério de aplicabilidade prática em que os negociadores do Acordo TRIPS não pensaram. A sua efetiva implementação depende de acordos extraterritoriais entre os governos dos Membros da OMC. Pode estar aqui até a semente (ainda que numa fase muito embrionária) de um futuro regime global de proteção dos dados de testes.

39.227. A autoridade pode divulgar os dados quando a divulgação for necessária “para proteger o público.” “Proteger o público” implica uma situação de segurança, e não de interesse público em sentido amplo. A proteção do público é apenas uma modalidade do interesse público. Não se divulgam dados, por exemplo, para facilitar a fabricação e o registro de genéricos por todos os concorrentes do titular dos dados. A intenção dos negociadores do Artigo 39.3 foi, como se explicou acima, a de circunscrever as exceções da confidencialidade a situações precisas e necessariamente limitadas. Trata-se, afinal, de uma exceção, e as exceções têm que ser interpretadas restritivamente.

11. PERÍODO DE PROTEÇÃO

39.228. O Artigo 39.3 não estabelece um período de proteção dos dados, o que pode levar à conclusão de que os dados de testes, por serem segredos industriais, deveriam ser protegidos indefinidamente. O problema com a proteção indefinida é que, conforme já se explicou, a

repetição dos dados elaborados pela empresa inovadora constitui um desperdício de recursos, pois em boa parte os dados elaborados pelo fabricante de géricos serão uma repetição daqueles. Claro, como também se disse, isto não equivale a afirmar que a proteção de dados confidenciais é um desperdício absoluto, já que sem essa proteção as companhias farmacêuticas e agroquímicas de pesquisa não teriam incentivo para desenvolver produtos não patenteáveis ou novas aplicações de produtos patenteáveis.

39.229. Desde o começo das negociações do § 3º ficou claro que os proponentes da proteção de dados de testes estavam de acordo com o estabelecimento de um período limitado, ainda que acabassem por aceitar não fazer referência a ele no texto final. Durante uma boa parte das negociações, prevaleceu um consenso de que a proteção deveria ser dada por um período razoável, proporcional aos esforços despendidos. Já no final das negociações, apareceu um texto (provavelmente sob inspiração dos Estados Unidos, pois é semelhante ao que veio a ser adotado no NAFTA1603) que se referia a um período mínimo de cinco anos de exclusividade, mas, como se observou antes, essa referência foi excluída a pedido das Comunidades Europeias.

39.230. O estabelecimento de um período de proteção é importante não só naqueles Membros da OMC que adotam um regime de exclusividade quanto naqueles que eventualmente seguem um sistema de direito à remuneração. Com efeito, também este direito deve prevalecer por um período determinado, após a expiração do qual as companhias genéricas podem solicitar à agência governamental que se baseie nos dados do

inovador sem ter necessidade de pagar.¹⁶⁰⁴

39.231. Apesar do silêncio do § 3o, os Membros da OMC encontraram a solução para o problema de ineficiência que resultaria da proteção indefenida dos dados de testes: a limitação do respectivo período. Esta limitação já era praticada em algumas Partes Contratantes do GATT que protegiam esses dados mesmo antes da Rodada do Uruguai começar. E, como já se viu, foi também a solução adotada pelas Partes do NAFTA, o qual entrou em vigor antes do Acordo TRIPS, mas cujo teor foi consideravelmente influenciado pela versão Dunkel, de 1991, do projeto de Acordo da futura OMC.

39.232. O período de proteção adotado pela maioria dos Membros da OMC varia entre cinco e dez anos.¹⁶⁰⁵ Mas esta solução não deixa de gerar seus próprios problemas. De acordo com o § 3º, apenas os dados confidenciais cuja “elaboração envolve um esforço considerável” merecem proteção contra o uso comercial desleal. Como se disse acima, esta linguagem sugere que as autoridades deveriam proceder a um teste de proporcionalidade. Com efeito, os ensaios de alguns produtos

¹⁶⁰³ Ver, *supra*, a nota 277.

¹⁶⁰⁴ Dependendo da lei nacional, ao final do período de proteção a agência sanitária poderá não só basear-se nos dados da empresa inovadora mas também divulgá-los. A proteção adjetiva e a proteção substantiva dos dados de testes são interdependentes, como se viu.

¹⁶⁰⁵ Cf. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), *Data Exclusivity: Encouraging Development of New Medicines*, julho de 2011 (disponível em <www.ifpma.org>).

requerem mais esforços do que de outros Alguns ensaios têm que ser repetidos até que a agência governamental fique satisfeita com a sua precisão. Não parece, assim, apropriado estabelecer períodos uniformes de proteção, sem qualquer proporção com a quantidade e a complexidade dos esforços desenvolvidos para elaborar os dados. Com períodos uniformes, os dados relativos a alguns produtos acabam por ser protegidos por um período muito mais curto do que seriam se houvesse uma medição cuidadosa dos esforços em sua elaboração. Em contrapartida, os dados de outros produtos, cuja obtenção apenas demanda esforços triviais, acabam por receber proteção por períodos mais longos do que merecem.

39.233. Portanto, como se disse acima, a maneira mais correta de implementar o Artigo 39.3 e que melhor reflete o seu espírito e a sua letra é a adoção de prazos de proteção caso a caso. A mesma agência governamental que tem a atribuição de conceder a autorização de comercialização – e que, portanto, analisa os dados submetidos pelas empresas inovadoras – deveria também ter competência para definir os períodos de proteção desses dados, tomando em consideração as respectivas características e os esforços envolvidos na sua preparação.¹⁶⁰⁶ A lei poderia estipular um prazo máximo de proteção, de forma a evitar abusos e refletir os constrangimentos sociais que desaconselham uma proteção excessivamente longa, e, obedecidos esses máximos, deixar a agência estabelecer os períodos de proteção entre zero (para aqueles dados fáceis de obter e que não demandaram praticamente esforços – ou, pelo menos, que não demandaram esforços suficientes

para contrabalançar os constrangimentos sociais mencionados) e o máximo.

39.234. De acordo com a lógica muitas vezes adotada pelos tribunais para calcular a duração dos preceitos cominatórios no caso de violação de segredos industriais, outra opção poderia ser a concessão de proteção por um período equivalente ao que a empresa fabricante de genéricos levaria para obter os mesmos dados.

39.235. De qualquer modo, de acordo com o Artigo 1.1 do Acordo TRIPS, os Membros da OMC são livres para estabelecer o modo de calcular a duração do período de proteção – desde que essa proteção não seja demasiadamente curta, pois, nesse caso, não haveria proteção efetiva contra o uso comercial desleal dos dados.

1606 Esta solução pode parecer mais adequada e justa, mas pode também dar origem a problemas práticos, pois pode ser a causa de disputas judiciais entre as empresas pioneiras (contrariadas por prazo fixados em certos casos) e a agência governamental. Mas uma vez que nenhum país até agora adotou este sistema de fixação de prazos caso a caso, este risco é apenas uma hipótese não confirmada.

SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

Artigo 40

1.

Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

2.

Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

3.

Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.

4.

Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro Membro, relativas à alegada violação de leis e regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá opor tunidade, caso assim o solicite, para efetuar consulta nas mesmas condições previstas no parágrafo 3º.

1. SIGNIFICADO E ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 40

40.1. O Acordo TRIPS distingue entre medidas destinadas a *prevenir* abusos e medidas destinadas a *remediar* abusos. O Artigo 8.2 cuida de medidas destinadas a *prevenir* abusos. Medidas preventivas e remédios não são a mesma coisa. As medidas preventivas são aquelas que são tomadas de modo a evitar que o ato ilícito aconteça. De modo geral, elas não são acompanhadas por sanções (a menos que sejam descumpridas). Em contraste, o Artigo 31(k) trata de remédios contra abusos anticompetitivos. A medida de que o Artigo 31(k) trata (a licença compulsória) é tomada *depois* de o ato ilícito ser praticado. Os parágrafos 1o e 2o do Artigo 40 são, quanto a isto, neutros. Eles não autorizam medidas para prevenir ou remediar abusos – os dois parágrafos simplesmente autorizam os Membros da OMC a considerar certos atos (de licenciamento) como abusivos. À luz dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 40, os Membros da OMC podem identificar ou listar práticas anticompetitivas e aplicar-lhes a regra da razão ou o critério *per se*, conforme bem entenderem. Os dois parágrafos, no entanto, são de

alcance limitado, pois só se aplicam no contexto de contratos de licença.¹⁶⁰⁷ Além disso, os parágrafos 1o e 2o do Artigo 40 não se aplicam

¹⁶⁰⁷ Mas ver ICTSD-UNCTAD, *supra* nota 469:

“Apesar de a Seção 8 apenas se referir a licenças ‘contratuais’, o Artigo 40.1, ao mencionar, em termos gerais, ‘práticas ou condições de licenciamento,’ deixa claro que abrange todas as condutas em torno da concessão e do cumprimento das licenças. Assim, as recusas de licenciar, a concessão discriminatória de licenças, bem como as condições discriminatórias de licenças, e as cláusulas restritivas em geral, estão dentro da abrangência do dispositivo. Não está tão claro se, além das práticas unilaterais e das condições contratuais restritivas, o Artigo 40.1 também se aplica aos acordos de licença multilaterais, tais como licenças cruzadas e combinação de patentes.”

Id., pág. 556. Estas afirmações são muito discutíveis. Se o título da Seção faz referência a licenças contratuais, as práticas e condições mencionadas no parágrafo 2º têm que estar relacionadas com licenças contratuais. Trata-se de uma conclusão que resulta necessariamente da leitura sistemática da lei. Não há como ignorar o título de uma Seção, a menos que se queira sugerir que o parágrafo em questão é incompatível com esse título. Além disso, os exemplos que se encontram no parágrafo 2º referem-se a condições que apenas se encontram em licenças contratuais. Mais: citar as recusas de licenciar como exemplo ‘de condutas em torno da concessão e do cumprimento das licenças’ é paradoxal: se a licença é recusada, não há contrato. Na realidade, as condutas anticompetitivas unilaterais são objeto dos Artigos 8.2 e 31(k) (e, eventualmente, como se discutiu acima, do Artigo 32). O direito a recusar o licenciamento

a abusos que não são anticompetitivos.

40.2.

Ao utilizar uma lista de atos, tal como o autoriza o Artigo 40, os Membros da OMC podem, de modo preventivo ou corretivo, interferir nos contratos de licença. Quando as práticas e as condições forem identificadas à luz da regra da razão, torna-se necessária uma investigação das causas e das consequências dessas práticas. Mas quando as práticas e condições forem definidas como sendo ilegais *per se*, não é necessário analisar as suas causas e efeitos. Porque o Artigo 40 implica a existência de uma relação contratual, as medidas de prevenção ou de repressão constituirão naturalmente na eliminação da prática ou condição julgada ilegal. Isto pode ser feito *a priori* pelo braço executivo do governo, mediante o registro obrigatório dos contratos de licença. Mas a decisão pode também ser tomada *a posteriori*, pelo poder executivo ou pelos tribunais (dependendo do sistema que a lei nacional adotar), quando uma das partes se queixar de prática anticompetitiva pela outra.

2. HISTÓRIA DAS NEGOCIAÇÕES EM TORNO DO ARTIGO 40

40.3. Nos anos 70, alguns países em desenvolvimento introduziram em suas leis nacionais normas administrativas visando o controle preventivo de cláusulas abusivas e anticompetitivas em contratos de licença de direitos de propriedade intelectual. Essas normas atendiam a duas preocupações principais. Primeiro, esses países acreditavam que a titularidade de patentes e de marcas dava aos licenciados estrangeiros poder de mercado *per se*, poder esse que eles exerceriam de maneira

contrária aos interesses dos licenciados. Por isso é que se estabeleciam mecanismos de análise dos contratos, à luz dos quais, em grande medida, os titulares estrangeiros de propriedade intelectual eram vistos com desconfiança pelas autoridades encarregadas dessa análise. A segunda preocupação dizia respeito à falta de experiência das empresas nacionais em negociar a transferência internacional de tecnologia. A intervenção governamental evitaria os erros mais comuns nas negociações entre duas partes com poder negocial e conhecimento assimétricos.¹⁶⁰⁸

decorre do texto do Artigo 28. Quaisquer abusos desse direito devem ser examinados à luz desses dispositivos, não do Artigo 40. Por outro lado, nada no Artigo 40 impede a sua aplicação a contratos com mais do que duas partes. Onde o legislador não distingue, não pode fazê-lo o intérprete. Este antigo aforisma jurídico aplica-se aqui: se o Artigo 40.2 não faz distinção entre contratos bilaterais e plurilaterais, essa distinção não deve ser feita pelo intérprete.

¹⁶⁰⁸ Um exemplo deste duplo objetivo podia ser encontrado no Ato Normativo 15/75, de 11 de setembro de 1975, do INPI, o qual dispunha de forma

40.4.

A questão da aprovação prévia dos contratos de licença de propriedade intelectual foi levantada logo no começo das negociações do Acordo TRIPS. Numa compilação, elaborada pela Secretaria do GATT, de sugestões da Comunidade Europeia, do Japão e dos Estados Unidos relativas a problemas afetando a proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual, o Japão identificou o seguinte problema:

“(a) Restrições impostas pelo governo

Com o objetivo de proteger as indústrias domésticas, um certo

número de governos submete o licenciamento de direitos de propriedade intelectual à sua autorização, e estabelece várias restrições sobre os contratos de licença celebrados entre empresas de países industrializados e empresas dos países em questão:

(1) restrições sobre as alíquotas de royalties

(2) permissão do licenciamento de marcas apenas sob a condição de transferência de tecnologia

(3) recusa em autorizar o licenciamento de marcas estrangeiras em *joint ventures* com empresas estrangeiras

(4) contratos obrigando o licenciante a assumir a responsabilidade em caso de infração de patente de terceiro

(5) restrições quanto à duração do licenciamento de know-how

(6) prorrogação de contratos apenas sob a condição de oferta de tecnologias aperfeiçoadas

(7) obrigação de conceder patentes ao licenciado sem compensação após o término dos acordos de licença mesmo antes do final da vigência das patentes.”¹⁶⁰⁹

pormenorizada sobre as condições para a aprovação prévia de contratos de licença entre empresas estrangeiras e nacionais. Essas condições referiam-se não só a cláusulas antitruste mas também a questões geralmente deixadas à discricção das partes, tais como o objeto da licença, o preço e as condições de pagamento.

O Ato Normativo 15/75 era uma manifestação da competência dada ao INPI pela Lei no. 5.648/70 para regulamentar os contratos de licença e de transferência de tecnologia. O Ato Normativo foi revogado no começo dos anos 90, na administração Collor, quando o Brasil iniciou um movimento de privatização e de desmonte dos controles governamentais excessivos sobre as atividades empresariais.

1609 Ver *Submissions from Participants on Trade Problems Encountered in Connection with Intellectual Property Rights*, MTN.GNG/NG11/W/7, de 29 de maio de 1987, pág. 10.

40.5. O Japão propôs que um futuro Acordo TRIPS deveria conter os seguintes dispositivos, tanto com relação às patentes quanto às marcas:

“Licenciamento voluntário

“Um estado não imporá restrições indevidas ou discriminatórias sobre o licenciamento voluntário de um titular de patente.”¹⁶¹⁰

40.6.

O Canadá apoiou a posição do Japão quanto ao controle governamental de licenças voluntárias. Referindo-se às licenças de patentes e de marcas, o Canadá afirmou que:

“Os países não devem impor termos ou condições irrazoáveis ou discriminatórios sobre as partes negociando licenças voluntárias.”¹⁶¹¹

40.7.

A Comunidade Europeia concordou em parte com as posições do Japão e do Canadá:

“Referindo-se à questão de licenças voluntárias, [o

representante da CE] disse que a Comunidade concordava com a opinião refletida na proposta canadense sobre os efeitos distorsivos do comércio da intervenção governamental excessiva ou discriminatória sobre os termos e condições das licenças. Ele apoiava os objetivos da proposta canadense quanto a isto, bem como o da sugestão japonesa. No entanto, ele duvidava de que essas propostas fossem suficientemente precisas.”¹⁶¹²

3. UMA LISTA EXAUSTIVA OU INDICATIVA? O IMPACTO DO TEXTO DO ARTIGO 40.2 SOBRE A LIBERDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELOS MEMBROS DA OMC DAS PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS EM LICENÇAS CONTRATUAIS.

40.8.

Outro tema que foi discutido com relação à necessidade (ou não) da intervenção preventiva do governo foi a possibilidade (e conveniência) de estabelecer uma lista de cláusulas proibidas (segundo o critério *per se*), ou pelo menos de cláusulas que poderiam ser vistas com suspeita (à luz da regra da razão, portanto) pelas agências governamentais. Os participantes do Grupo de Negociações não tinham uma ideia definida a este respeito.

¹⁶¹⁰ Ver *Submission by Japan*, MTN.GNG/NG11/W/17/Add.1, de 23 de setembro de 1988, págs. 5 e 6.

¹⁶¹¹ Ver *Standards for Trade-Related Intellectual Property Rights – Submission from Canada*, MTN.GNG/NG11/W/47, de 25 de outubro de 1987, págs. 5 a 7.

40.9. Como se explicou acima, nos comentários ao Artigo 7o, algumas delegações associavam os abusos no licenciamento de ativos de propriedade intelectual – patentes, em particular – com obstáculos e distorções no comércio. A necessidade de estabelecer um equilíbrio de direitos e de obrigações destinava-se a evitar que essas distorções ocorressem. Propôs-se, portanto, que a prevenção e a repressão de abusos deveriam constituir um objetivo geral do Acordo TRIPS, e não apenas o aumento e a harmonização dos níveis de proteção. Ao final, foi a segunda perspectiva que prevaleceu – diferenças acentuadas nos níveis de proteção tornavam impossível aos exportadores e importadores comercializar mercadorias e serviços incorporando ou ostentando propriedade intelectual. A repressão dos abusos foi mantida como uma possibilidade dos governos – a qual já estava, aliás, estabelecida na Convenção de Paris quanto às patentes, aos modelos de utilidade e aos desenhos industriais – mas não como um elemento fundador do Acordo TRIPS.

40.10. Isto explica por que a adoção de normas harmonizadas de propriedade intelectual é obrigatória para os Membros da OMC, enquanto que a prevenção e a repressão de violações antitruste é uma mera possibilidade.

40.11. Foi neste contexto que os participantes do Grupo de Negociações dos TRIPS tomaram nota da Recomendação adotada pela OCDE, em 1974, com relação aos efeitos distorsivos dos atos anticompetitivos na transferência de tecnologia:

“Alguns participantes sugeriram que o Grupo devia olhar com mais atenção para as distorções e obstáculos ao comércio resultantes do uso de direitos de propriedade intelectual, e em especial do seu licenciamento. Fez-se referência a uma Recomendação aprovada pelo Conselho da OCDE em 1974 sobre este assunto, no campo das patentes. Esta reconheceu que era desejável examinar e remediar os efeitos prejudiciais de práticas relativas ao uso de patentes e às licenças, pois o desenvolvimento econômico dependia da disseminação da inovação científica e tecnológica através das patentes, e que, ao conceder-se licenças sujeitas a restrições injustificáveis, os direitos associados às patentes podiam ser utilizados para exercer poder econômico excessivo. A Recomendação instava os países membros da OCDE a estar especialmente atentos aos efeitos prejudiciais sobre o comércio nacional e internacional que podiam resultar de práticas abusivas neste campo. Estas incluíam a imposição injustificável de restrições territoriais em licenças de patentes que afetavam o comércio internacional, ao injustificadamente restringir as exportações dos produtos patenteados ou injustificadamente restringir o comércio ou as exportações dos produtos patenteados para áreas específicas; a imposição injustificada de restrições relativas a território, quantidade ou preço, ou a tentativa de dominar um mercado industrial ou um novo processo industrial, quando negociando ou operando combinações de patentes [*patent pools*] ou

contratos de licenças cruzadas; o uso de cláusulas referentes a vendas casadas que obrigavam o licenciado a obter produtos do licenciante ou de fonte por ele designada, quando as vendas casadas não fossem justificáveis, por exemplo, por razões técnicas relativas à qualidade dos produtos fabricados sob a licença; e o uso de cláusulas que injustificavelmente limitavam a concorrência, ao proibir que uma ou mais partes do contrato de licença de patente concorressem com outras partes do contrato, ou com terceiros, em outros campos não cobertos pela patente licenciada.”¹⁶¹³

40.12. A Índia estava especialmente interessada em reprimir “as condições impostas pelo titular da patente para a concessão de licença, sob a patente, sobre a fabricação, o uso ou a disposição de materiais não protegidos pela patente ou que prejudiquem o estabelecimento ou o desenvolvimento de atividades industriais ou comerciais no país.”¹⁶¹⁴ A Índia ofereceu também uma extensa lista de práticas anticompetitivas que eram comuns nos contratos de licença:

“É um fato notório que os proprietários de propriedade intelectual e os fornecedores de tecnologia impõem uma variedade de condições restritivas e anticompetitivas em contratos envolvendo o licenciamento ou o fornecimento de patentes, marcas, know-how e produtos patenteados. Essas condições são especialmente perniciosas no caso de países em desenvolvimento, por causa do poder de barganha desigual entre as empresas transnacionais e os receptores nos países em

desenvolvimento, e a natureza imperfeita do mercado internacional de tecnologia. Essas condições inibem os esforços dos países em desenvolvimento na aquisição de capacidade industriais, tecnológicas e de exportação. Ao mesmo tempo, essas condições distorcem e impedem o comércio internacional.

As condições restritivas e anticompetitivas sendo impostas pelos titulares de patentes e fornecedores de tecnologia cobrem

1613 Ver MTN.GNG/NG11/9, de 13 de outubro de 1988, parágrafo 19.

1614 Ver *Standards and Principles Concerning the Availability, Scope and Use of Trade-Related Intellectual Property Rights – Communication by India*, MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989, parágrafo 12(v).

um escopo amplo, mas as seguintes são típicas:

- (a) Compras casadas de ingredientes do licenciante ou fontes por ele designadas e proibição de compras de qualquer outra fonte;
- (b) Proibição ou restrição de exportações do país [onde se realiza a licença];
- (c) Proibição de o licenciado ou receptor utilizar artigos, processos ou tecnologia que não pertençam ao licenciante ou ao fornecedor ou por quem este designar;
- (d) Restrições sobre o uso das patentes, marcas e know-how, especialmente com relação ao volume de produção, à comercialização, à distribuição e ao preço dos produtos;

- (e) Restrição sobre o uso da tecnologia depois do término do contrato;
- (f) Restrição sobre a concorrência entre vários licenciados bem como entre os licenciados e terceiros;
- (g) Práticas de preços abusivas quanto ao fornecimento de matérias-primas, produtos intermediários e componentes;
- (h) Cláusulas de retrocessão, obrigando o licenciado ou o receptor a ceder os aperfeiçoamentos e as inovações sem pagamento;
- (i) Licenciamento casado, obrigando o licenciado ou o receptor a fazer aquisições indesejadas;
- (j) Uso das licenças de patente como instrumento para assegurar mercados entre os titulares de patentes.”¹⁶¹⁵

40.13. Além disto, a Índia propôs que

“[O] Grupo de Negociações deveria elaborar uma lista ampla destas condições restritivas e anticompetitivas, impostas pelos licenciantes. É essencial que as leis sobre os direitos de propriedade intelectual as proíbam e declarem que todas as licenças, todos os contratos e acordos contendo essas condições são nulos e sem efeitos.”¹⁶¹⁶

40.14. Na reunião do Grupo que examinou esta proposta, o delegado

indiano explicou que “havia disposições nas leis de patentes de países industrializados que, de maneira muito diferente das disposições

1615 *Id.* parágrafo 30.

1616 *Id.* parágrafo 31.

contidas em suas leis de concorrência, proibiam as práticas restritivas e anticompetitivas do tipo elencado e que declaravam essas condições em licenças, contratos e acordos nulas e sem efeitos.”¹⁶¹⁷ Ao afirmar isto, a Índia estava chamando a atenção do Grupo para a incoerência da legislação de alguns países desenvolvidos, cujas leis antitruste não se ocupavam das licenças de patentes, mas cujas leis de patentes tratavam o tema do abuso de maneira muito severa. A Índia referia-se provavelmente ao caso especial da lei do Reino Unido,¹⁶¹⁸ mas nos Estados Unidos a orientação era exatamente a oposta; os tribunais norte-americanos já haviam então (em 1989) estabelecido uma jurisprudência substancial relativa à interpretação das Leis Sherman, Clayton e FTC, e reprimiam rigorosamente os abusos de patentes, independentemente do silêncio da lei de patentes a esse respeito.

40.15. A ideia de adotar uma lista de práticas anticompetitivas em contratos de licença que poderiam ter um impacto distorsivo sobre o comércio foi objeto de reiteradas intervenções por outros participantes. Por exemplo, um delegado, comentando a legislação andina que havia sido descrita pelo Perú numa reunião de negociações, afirmou: “Com relação às práticas comerciais restritivas, as quais, a seu ver, davam origem a barreiras ao comércio e, portanto, estavam claramente dentro do âmbito da Declaração de Punta del Este,

ele defendeu o estabelecimento de uma lista indicativa, aberta, de diferentes PCRs [práticas comerciais restritivas], com o objetivo de assegurar a eliminação de práticas restritivas impedindo o desenvolvimento de países em desenvolvimento e causando distorções ou impedimentos ao seu comércio internacional.”¹⁶¹⁹

40.16. Esta ideia foi intensamente debatida pela CNUCED (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, conhecida pela sigla inglesa UNCTAD), no contexto de uma iniciativa, iniciada em 1974, visando a elaboração de um Código Internacional de Conduta ¹⁶¹⁷ MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 5.

¹⁶¹⁸ As disposições em questão encontravam-se no Artigo 48 da Lei de Patentes do Reino Unido de 1977. Ainda antes de o Acordo TRIPS entrar em vigor, já essas disposições eram incompatíveis com o GATT 1947, Artigo III.4, pois baseavam-se na obrigação de exploração local. Sobre esta obrigação, ver, *supra*, os comentários ao Artigo 27.1. As disposições do Artigo 48 foram depois modificadas, através da introdução dos Artigos 48A e 48B, que contêm regras especiais para os “proprietários da OMC”. Esta linguagem cria um problema novo: a violação do princípio do tratamento nacional da Convenção de Paris, pois os novos dispositivos parecem não se aplicar aos nacionais das Partes Contratantes de Paris que não aderiram à OMC.

¹⁶¹⁹ MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 13.

sobre a Transferência de Tecnologia.¹⁶²⁰ Um dos elementos do Código seria exatamente a adoção de uma lista “de práticas a serem evitadas pelas partes e das circunstâncias sob as quais elas tinham que ser

evitadas.”1621

40.17. A partir daqui, várias delegações propuseram as suas próprias listas de práticas anticompetitivas em contratos de licença. Por exemplo, a delegação do Perú fez a seguinte sugestão:

“De forma a limitar o impacto das práticas comerciais restritivas sobre o comércio, o titular de patente ou de marca deveria ser proibido de impor condições sobre o licenciado. Os casos seguintes estão entre os que deveriam ser considerados: que o fornecimento de tecnologia ou de marca seja acompanhada pelo obrigação do país ou da empresa receptora de adquirir bens ou serviços de uma fonte específica; que o titular se reserve o direito de fixar o preço de venda dos produtos fabricados utilizando a tecnologia em questão ou o direito de usar a marca; a imposição de restrições sobre o volume ou a estrutura da produção e a proibição ou limitação de exportações para países específicos dos produtos fabricados utilizando a patente ou a marca; a proibição do uso de tecnologias concorrentes; o pagamento de royalties por patentes ou marcas não utilizadas; a imposição de uma opção de compra para o fornecedor da tecnologia e/ou da marca; ou o requisito de que quaisquer invenções ou aperfeiçoamentos obtidos como resultado do uso da tecnologia em questão sejam transferidas para o fornecedor da patente.”1622

40.18. Outro participante propôs a seguinte lista:

“[N]ão se envolver em práticas comerciais restritivas com

respeito a contratos de licença, tais como: compras casadas de ingredientes, a proibição ou a restrição de exportações do país, restrições quanto ao uso da tecnologia após o término do

1620 Ainda que o Código nunca tenha sido formalmente aceito, pois nunca chegou a originar consenso, ele não deixou de ter grande influência sobre as leis e as condutas de alguns governos. Por exemplo, o Ato Normativo 15/75, de que se falou acima, foi consideravelmente inspirado no Código. *Supra*, nota 1608.

1621 *Ver Activities in Other International Organizations of Possible Interest in Relation to Matters Raised in the Group – Note by the Secretariat*, MTN.GNG/NG11/W/20, de 8 de fevereiro de 1988, parágrafo 26. A lista de práticas anticompetitivas em contratos de transferência de tecnologia da UNCTAD encontra-se na nota 1632, *infra*.

1622 *Ver Guidelines for Negotiations that Strike a Balance Between Intellectual Property Rights and Development Objectives – Communication from Peru*, MTN.GNG/NG11/W/45, de 25 de outubro de 1989, pág. 4.

contrato, e outras.”¹⁶²³

40.19. O Brasil ofereceu uma sugestão um pouco mais detalhada:

“[A titularidade de uma] patente deveria exigir do seu titular o cumprimento das seguintes obrigações:

[...]

(ii) evitar envolver-se em práticas comerciais restritivas com respeito a contratos de licença de patentes, tais como: compras casadas de ingredientes; proibição da restrição de exportações do país; restrições quanto ao uso de tecnologia após o término do contrato; restrições quanto à pesquisa, uso de pessoal,

adaptações, comercialização, fixação de preços, contratos de

licenças cruzadas, e outras.”¹⁶²⁴

40.20. Uma vez que o escopo das futuras disposições sobre práticas anticompetitivas envolvendo direitos de propriedade intelectual não estava claro, a Secretaria do GATT submeteu ao Grupo de Negociações um documento explicando, em termos puramente factuais (isto é, sem entrar em comentários quanto ao mérito), em que consistiam as práticas gerais das Partes Contratantes do GATT com relação às violações antitruste pelo uso da propriedade intelectual.¹⁶²⁵ Esse documento

¹⁶²³ Ver MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 24. Este mesmo participante sugeriu alguns mecanismos para sancionar a violação destas proibições, os quais foram analisados nos comentários ao Artigo 32.

¹⁶²⁴ See *Communication from Brazil*, MTN.GNG/NG11/W/57, de 11 de dezembro de 1989, parágrafo 29. O ponto de vista brasileiro sobre como é que a propriedade intelectual devia ser utilizada para promover o acesso à tecnologia pelos países em desenvolvimento e sobre a necessidade de garantir a flexibilidade no sistema de modo a evitar a sua dimensão anticompetitiva foi manifestada no documento MTN.GNG/NG11/W/30, de 31 de outubro de 1988.

Ver tb. *supra*, os comentários ao Artigo 7º. Esta mesma ideia de que a titularidade de uma patente deveria acarretar para o titular a obrigação de não cometer determinadas práticas abusivas foi depois refletida na proposta do Acordo TRIPS apresentada pelo grupo de 14 países em desenvolvimento, já em 1990, na terceira (e última) fase das negociações do Acordo.

¹⁶²⁵ Ver *National Legislation and Practices Deemed Restrictive in Connection with*

Intellectual

Property

Rights

– *Note by the Secretariat,*

MTN.GNG/NG11/W/64, de 1o de fevereiro de 1990. Numa reunião que teve lugar de 12 a 14 de julho de 1989, vários participantes haviam “sugerido que um primeiro passo seria elaborar uma lista de práticas [restritivas e anticompetitivas], de modo a estudar aquelas que podem estar relacionadas com o trabalho do Grupo e o que é que se poderia fazer.” Cf. MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 15. Na mesma reunião “Foi sugerido que a Secretaria preparasse uma nota factual indicando a incidência de práticas restritivas e anticompetitivas presentes em contratos de licença e de cessão de DPIs e o seu impacto no comércio internacional. Foi afirmado que essa nota explicava os diferentes tratamentos do tema pelas leis de vários países. O documento observava, em primeiro lugar, que o conceito de violações antitruste incluía duas modalidades: uma era a restrição, distorção ou o impedimento da concorrência quanto à livre circulação de mercadorias no mercado; a outra era o abuso de posição dominante no mercado.¹⁶²⁶ A Secretaria explicou os três diferentes métodos de identificar a natureza anticompetitiva de uma determinada prática: critérios que determinam a ilegalidade *prima facie* (que geram as chamadas violações antitruste *per se*);¹⁶²⁷ critérios que determinam uma classificação legal *prima facie* (designados em alguns Membros da OMC como “isenções em bloco”);¹⁶²⁸ e análises caso a caso (o critério chamado de “regra da razão”).¹⁶²⁹ De acordo com o mandato que o Grupo de Negociações lhe

havia conferido, a Secretaria, nesse documento, deu exemplos de cada um dos três critérios.

40.21. Os três atos mencionados pelo Artigo 40.2 (“condições exclusivas de retrocessão, 1630 condições condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos”) foram mencionados pela Secretaria do GATT como exemplos de violações antitruste *per se*:

“Em países que aplicam principalmente o direito da concorrência [em oposição às normas especiais da propriedade intelectual], há menos casos de atos sendo considerados *prima facie* ilegais, e há um papel mais importante para as facilitaria a discussão no Grupo de uma área que era central para o trabalho do Grupo, nomeadamente aquela relativa às normas e aos princípios relativos ao uso dos DPIs.” *Id.* parágrafo 84.1. Esta proposta foi aceita sem objeção pelo Grupo na reunião de 30 de outubro a 2 de novembro de 1989. Cf. MTN.GNG/NG11/16, de 4 de dezembro de 1989, parágrafo 75.

1626 *Id.*, parágrafo 6. A primeira modalidade corresponde *grosso modo* ao Artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (conhecido pela sigla inglesa de TFEU, de *Treaty on the Functioning of the European Union*), bem como à Seção 1 do Sherman Act norte-americano de 1890. A segunda modalidade corresponde ao Artigo 102 e à Seção 2, respectivamente. A versão consolidada do TFEU está disponível em <eur-lex.europa.eu> (incluindo a versão em português de Portugal). O texto da Lei Sherman está disponível em <www.law.cornell.edu/uscode/html/uscode15>.

1627 *Id.* parágrafo 11.

1628 *Id.*

1629 *Id.*

1630 Aqui encontra-se um outro erro de tradução da versão brasileira do Acordo

TRIPS. O tradutor traduziu “exclusive grantback conditions” como “condições de cessão exclusiva”. Mas “grantback” significa, na realidade, retrocessão.

Como está, o texto do Artigo 40.2 parece proibir cessões exclusivas de direitos de propriedade intelectual – o que não é o caso, como é evidente.

determinações caso a caso. Entre as práticas que são

consideradas *prima facie* ilegais, em pelo menos algumas

jurisdições, encontram-se a fixação de preço de revenda, as

condições de retrocessão exclusiva, as condições impedindo as

impugnações da validade, a combinação de patentes, certas

condições sobre o pagamento de royalties, certas condições

sobre pacotes de licenças, e condições de vendas casadas.”¹⁶³¹

40.22. Nem todas as 14 práticas enumeradas no projeto de Código de

Conduta da UNCTAD eram vistas pelas delegações como sendo

necessariamente anticompetitivas.¹⁶³² Por exemplo, a delegação dos

¹⁶³¹ *Id.* parágrafo 14.

¹⁶³² A lista de atos anticompetitivos do projeto de Código de Conduta era:

“1. Disposições de retrocessão [exclusiva]

Exigir que a parte adquirente transfira ou retroceda à parte fornecedora,

ou a qualquer outra empresa designada pela parte fornecedora,

aperfeiçoamentos resultantes da tecnologia adquirida, numa base

exclusiva [ou] sem remuneração compensatória ou obrigações

recíprocas da parte fornecedora, ou quando a prática constituir um

abuso de posição dominante no mercado da parte fornecedora.

2. Impugnações da validade

Exigir [de forma não razoável] que a parte adquirente se abstenha de impugnar a validade das patentes e outros tipos de proteção para invenções envolvidas na transferência ou a validade de outros títulos similares reivindicados ou obtidos pela parte fornecedora, reconhecendo que quaisquer questões relativas aos direitos e obrigações mútuos das partes subsequentes a essa impugnação serão determinadas pela lei aplicável e pelos termos do contrato na medida em que forem compatíveis com essa lei.

3. Negócios exclusivos

Restrições quanto à liberdade da parte adquirente de celebrar contratos de venda, representação ou fabricação relacionados com tecnologias ou produtos semelhantes ou concorrentes ou com a obtenção de tecnologia concorrente, quando essas restrições não forem necessárias para assegurar a realização de legítimos interesses, especialmente incluindo garantir a confidencialidade da tecnologia transferida ou um melhor esforço de distribuição ou obrigações de promoção.

4. Restrições quanto à pesquisa

Restringir [de modo não razoável] a parte adquirente ou quanto a fazer pesquisa e desenvolvimento dirigidos à absorção e adaptação da tecnologia transferida às condições locais ou quanto a iniciar programas de pesquisa e desenvolvimento com respeito a novos produtos, processos ou equipamento.

5. Restrições quanto ao uso de pessoal

Exigir [de modo não razoável] que a parte adquirente use pessoal designado pela parte fornecedora, exceto na medida necessária para assegurar a fase eficiente de transmissão para a transferência de tecnologia e para colocá-la em prática ou subseqüentemente manter esse requisito além do tempo em que pessoal local adequadamente treinado estiver disponível ou tiver sido treinado; ou dificultando o uso de pessoal do país adquirindo a tecnologia.

6. Fixação de preços

Impor [de forma não razoável] a regulamentação de preços a ser cobrados pelas partes adquirentes no mercado relevante para o qual a tecnologia foi transferida para produtos fabricados ou serviços produzidos utilizando a tecnologia fornecida.

7. Restrições quanto a adaptações

Restrições que [de forma não razoável] impeçam a parte adquirente de adaptar a tecnologia importada às condições locais ou de introduzir inovações nela, ou que obrigam a parte adquirente a introduzir modificações de projeto ou de especificação indesejadas ou desnecessárias, se a parte adquirente fizer adaptações sob sua responsabilidade e sem utilizar o nome, as marcas de comércio ou de serviço ou o nome comercial da parte fornecedora da tecnologia, e exceto na medida em que essa adaptação afete negativamente esses produtos, ou o processo de sua fabricação, a serem fornecidos à parte fornecedora, ou seus outros licenciados, ou a serem usados como componentes ou peças de reposição num produto a ser fornecido aos seus clientes.

8. Contratos de venda ou de representação exclusiva

Exigir que a parte adquirente conceda direitos exclusivos de venda ou de representação à parte fornecedora ou a qualquer pessoa designada pela parte fornecedora, excepto quanto a contratos de subcontratação ou de fabricação, em que as partes tenham acordado que toda ou parte da produção sob o contrato de transferência de tecnologia será distribuído pela parte fornecedora ou por qualquer pessoa designada por ela.

9. Acordos de venda casada

Impor [indevidamente] a aceitação de tecnologia adicional, invenções e aperfeiçoamentos futuros, de bens ou serviços não desejados pela parte adquirente ou restringir [indevidamente] fontes de tecnologia, bens ou serviços, como condição para obter a tecnologia necessária quando não for necessário para manter a qualidade do produto ou serviço quando a marca de comércio ou de serviços ou outro sinal distintivo for utilizado pela parte adquirente, or cumprir uma obrigação específica de desempenho que tiver sido garantida, desde que, ademais, a especificação adequada dos ingredientes não for factível ou possa envolver a revelação de tecnologia adicional não coberta pelo acordo.

10. Restrições à exportação

11. Combinação de patentes ou acordos de licença cruzada e outros acordos

Restrições quanto aos territórios, preços, clientes ou mercados resultantes da combinação de patentes ou acordos de licença cruzada

Estados Unidos resistiu à ideia de ter cláusulas relativas às vendas casadas incluídas nessa lista. As vendas casadas são anticompetitivas quando a empresa que impõe sobre a outra a aquisição de produtos ou serviços casados tem poder dominante no mercado com relação a esses produtos ou serviços, e usa esse poder para obter poder de mercado sobre o outro.¹⁶³³ Previamente, qualquer obrigação de comprar produtos ou outros acordos de intercâmbio internacional de transferência de

tecnologia entre fornecedores de tecnologia que indevidamente limitem o acesso a novos desenvolvimentos tecnológicos ou que possam resultar num domínio abusivo de uma indústria ou mercado com efeitos adversos sobre a transferência de tecnologia, exceto quanto àquelas restrições apropriadas e acessórias de acordos de cooperação, tais como acordos de cooperação na pesquisa.

12. Restrições quanto à publicidade

Restrições [não razoáveis] versando sobre a publicidade ou a propaganda pela parte adquirente, exceto quando as restrições a essa publicidade puderem ser necessárias para evitar danos ao fundo de comércio ou à reputação da parte fornecedora quando a publicidade ou propaganda fizer referência ao nome comercial ou às marcas de indústria ou serviço da parte fornecedora, ou por razões legítimas relativas a evitar responsabilidade quanto ao produto quando a parte fornecedora puder ser sujeita a essa responsabilidade, ou quando for apropriado por razões de segurança ou para proteger os consumidores, ou quando necessário para garantir a confidencialidade da tecnologia transferida.

13. Pagamentos e outras obrigações após o término dos direitos de propriedade industrial

Exigir pagamentos ou impor outras obrigações pela continuação do uso dos direitos de propriedade industrial que tenham sido anulados, cancelados ou expirados, reconhecendo que qualquer outro tema, incluindo outras obrigações de pagamento pela tecnologia, será objeto da lei aplicável e dos termos do acordo, na medida em que forem

compatíveis com essa lei.

14. Restrições após o fim do acordo.”

O projeto de Código de Conduta da UNCTAD está disponível (em inglês) em stdev.unctad.org/compendium. Ainda que as negociações relativas à adoção desse tipo de instrumento tenham fracassado, a ideia que a presidiu não foi completamente posta de lado. Durante as negociações finais do futuro Acordo TRIPS, em 1991, representantes dos países em desenvolvimento que faziam pressão para incluir no Artigo 40 texto que seguisse o molde do Código de Conduta da UNCTAD mostraram um certo espírito de compromisso pois acreditaram que seriam capazes de, mais tarde, reintroduzir propostas nesse sentido, e não queriam deixar que a Rodada do Uruguai encerrasse de vez essa ideia. Vale lembrar que, no texto acima, os parênteses quadrados envolvem texto não aceito consensualmente.

1633 Ver Hovenkamp, *supra* nota 1332, págs. 353–356.

específicos do licenciante era considerada anticompetitiva *per se*, posto que a propriedade intelectual era vista como automaticamente geradora de poder de mercado para o seu titular.¹⁶³⁴ Esta ideia foi depois modificada radicalmente. Na ausência de fatores externos, a propriedade intelectual por si só não gera poder de mercado,¹⁶³⁵ e portanto as cláusulas de venda casada em contratos de licença devem ser analisadas segundo o critério da regra da razão.

40.23. Em outras palavras, os três tipos de atos que o Artigo 40.2 menciona são aqueles com relação aos quais houve consenso entre os negociadores do Acordo TRIPS de que poderiam ser tratados pela lei nacional como violações antitruste *per se*. Um autor observou que o

“TRIPS adota o requisito para uma análise das práticas e para determinar se constituem um abuso. O Acordo TRIPS, portanto, não favorece um critério *per se* de controle de práticas abusivas.”¹⁶³⁶ Mas isto não corresponde ao sentido e à letra do Artigo 40.2.

40.24. A proposta do Acordo TRIPS feita pelo grupo de países em desenvolvimento preferia um critério menos preciso, isto é, o Acordo deveria limitar-se a enunciar um princípio, e não deveria estabelecer uma lista de práticas anticompetitivas. Esse critério daria aos governos dos países mais liberdade para legislar sobre o assunto. O texto proposto era o seguinte:

“Capítulo VII – Controle de Práticas Abusivas ou Anticompetitivas em Licenças Contratuais

“Artigo 15: Legislação Nacional

“As Partes podem especificar em sua legislação nacional práticas em contratos de licença consideradas como abusos de direitos de propriedade intelectual ou tendo efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante, e adotar medidas apropriadas para impedir ou controlar essas práticas.”¹⁶³⁷

40.25. Ao compilar as cinco propostas submetidas durante a terceira rodada das negociações, o Presidente do Grupo incorporou os Artigos 15

¹⁶³⁴ *Id.* pág. 359.

¹⁶³⁵ Ver *supra*, parágrafos 8.32, 8.60 e 8.66.

¹⁶³⁶ Ver P. Roffe, *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences under the TRIPS Agreement*, in Carlos M. Correa e Abdulqawi A. Yusuf (eds.),

INTELLECTUAL PROPERTY AND INTERNATIONAL TRADE: THE TRIPS AGREEMENT,

at 284 (Kluwer Law Int'l, Londres, 1998). Em apoio desta opinião, o autor cita Thomas Cottier, *The Prospects for Intellectual Property in GATT*, 28 Common Market Law Review (1991).

1637 Ver *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay*, MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990.

e 16 da proposta dos países em desenvolvimento.1638 Mais tarde, o trabalho de preparação para as discussões que houve em Bruxelas mostrou que as Partes Contratantes estavam dispostas a aceitar uma lista de exemplos concretos de violações antitruste:

“Artigo 43.

[...]

2.B. As PARTES podem especificar em sua legislação nacional práticas ou condições de licenciamento que podem ser consideradas como um abuso de direitos de propriedade intelectual ou como tendo efeitos negativos sobre a concorrência no mercado relevante, e podem adotar medidas apropriadas para prevenir ou controlar essas práticas e condições, incluindo o licenciamento não voluntário, de acordo com as disposições do Artigo 34, e a anulação do contrato ou das cláusulas do contrato consideradas contrárias às leis e regulamentos governando a concorrência e/ou a transferência de tecnologia. As seguintes práticas e condições podem ser objeto dessas medidas quando forem consideradas abusivas ou anticompetitivas: (i) cláusulas de retrocessão; (ii) impugnações

da validade; (iii) negociação exclusiva; (iv) restrições à pesquisa; (v) restrições quanto ao uso de pessoal; (vi) fixação de preços; (vii) restrições às adaptações; (viii) acordos de venda e representação exclusivas; (ix) acordos de venda casada; (x) restrições à exportação; (xi) combinação de patentes ou contratos de licença cruzada e outros acordos; (xii) restrições à publicidade; (xiii) pagamentos e outras obrigações após o término dos direitos de propriedade intelectual; (xiv) restrições após o término do contrato.”¹⁶³⁹

40.26. A indicação de uma lista aparentemente exaustiva de cláusulas abusivas e anticompetitivas baseou-se no trabalho da UNCTAD. Mas, no final, foi rejeitada. Mas esta rejeição pelos negociadores dos TRIPS não significa que os Membros da OMC não possam adotar listas de cláusulas abusivas e anticompetitivas em suas leis nacionais, quando assim o entenderem.¹⁶⁴⁰ Essas listas podem ser ilustrativas ou exaustivas.

De fato, até a lista de 14 exemplos da UNCTAD era ilustrativa – tão

¹⁶³⁸ Ver *Status of the Work of the Negotiating Group – Chairman’s Report to the GNG*, MTN.GNG/NG11/W/76, 23 de julho de 1990, Seção 9, 1.B e 2.B.

¹⁶³⁹ Ver MTN.TNC/W/35, Rev.1, de 1o de dezembro de 1990 (conhecido como a “minuta de Bruxelas”), Artigo 43.2B.

¹⁶⁴⁰ O fato de que estes três tipos de práticas foram incluídos numa lista confirma que os negociadores aceitaram que os Membros podem identificar algumas práticas como sendo violações antitruste *per se*.

ilustrativa quanto o é a curta lista que consta do Artigo 40.2.¹⁶⁴¹ Além disso, não há no Acordo TRIPS linguagem que proíba os Membros da

OMC de cuidarem deste assunto como bem entenderem. Pelo contrário, o Artigo 40.2 é claro no que toca a autorizar os Membros a “especificar em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir” violações antitruste. Neste texto está uma autorização expressa para a adoção de listas de cláusulas que constituem violações antitruste *per se*. Violações antitruste *per se* são aqueles atos unilaterais (isto é, que o titular de propriedade intelectual pratica utilizando o seu poder de mercado) ou bilaterais (quando duas empresas combinam os respectivos poderes de mercado para atingir objetivos anticompetitivos) com relação aos quais a lei não encontra ou aceita qualquer justificativa concorrencial ou social. Quando duas grandes cadeias de mercado de uma cidade se fundem, a operação necessariamente leva à concentração de participação no mercado nas mãos de uma única empresa. A operação, por isso, será vista com grande suspeita pelas autoridades (bem como pelos consumidores). Mas quando a empresa que resulta da fusão se obriga a não aumentar os preços e assegura que eventuais aumentos de custos serão absorvidos pelos ganhos de economia de escala ou de escopo, a operação poderá até ser admitida, desde que haja ganhos sociais – por exemplo, a empresa promete manter a política de empregar residentes locais nos bairros mais pobres da cidade para operar as lojas localizadas nesses bairros. Mas em alguns casos não há necessidade de examinar as circunstâncias e as consequências de um determinado ato, pois não há eventualmente como admitir a possibilidade de resultados positivos. Quando dois concorrentes concordam em fixar preços, esse acordo não tem como ser

benéfico, mesmo que imaginássemos que esses dois concorrentes, com posições dominantes no mercado, combinassem reduzi-los. À primeira vista, poderia parecer que os consumidores sairiam ganhando, mas ainda assim o acordo seria anticompetitivo. Na realidade, implicitamente, esse acordo dispensaria os concorrentes de fazerem pesquisa e desenvolvimento, em busca de mais eficiência. É por isto que a fixação horizontal de preços é geralmente tida como uma violação antitruste *per se*.

40.27. Mas nada no Artigo 40.2 obriga os Membros da OMC a considerar aqueles três exemplos de práticas anticompetitivas como 1641 A Lei-Modelo da OMPI para os Países em Desenvolvimento sobre Invenções (1980) continha uma lista de cláusulas de licenças de patentes anticompetitivas ainda mais longa do que a da UNCTAD: o Artigo 301 da Lei identificava 17 exemplos. Ver WIPO MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON INVENTIONS, vol. II (OMPI, Genebra, 1980, Publ. 841 (E)).

sendo ilegais *per se*. Há casos em que condições de retrocessão exclusiva, por exemplo, não são abusivas. A cláusula pode ser estabelecida no contrato com reciprocidade. Neste caso o licenciado muito provavelmente teria mais a ganhar com a cláusula do que o licenciante.¹⁶⁴² Ou o licenciante pode cobrar royalties pela transferência dos aperfeiçoamentos ao licenciante. Em contraste com o terceiro exemplo, em que a palavra “coercitivo” define a ilegalidade da prática (a aceitação sem remuneração e voluntária de um pacote de licenças não seria ilegal, portanto), a palavra “exclusiva” não torna a cláusula de retrocessão automaticamente abusiva. Aliás, se o contrato de licença for

celebrado a título exclusivo, todas as cláusulas que impliquem

reciprocidade nesse contrato serão também exclusivas.

40.28. A adoção de listas de práticas anticompetitivas no contexto de contratos de licença de propriedade intelectual levanta um problema grave. Vários países estabeleceram, por lei ou por regulamento, listas de práticas que consideram anticompetitivas *per se* (as chamadas “listas negras”), e de práticas que, ainda que sejam anticompetitivas, têm sua aprovação condicionada à ocorrência de consequências procompetitivas ou benéficas em geral (as chamadas “listas cinzentas”). Práticas aprovadas antecipadamente (as “block exemptions” já mencionadas acima) são consideradas como incidindo dentro do escopo jurídico, técnico e econômico do direito de propriedade intelectual licenciado.

Mas, uma vez aprovada a lista, qual a sua utilidade? Em alguns Membros da OMC, a legislação de propriedade intelectual estabeleceu um mecanismo de controle prévio (e de registro administrativo) dos contratos de licença, como condição para a produção de efeitos desses contratos perante terceiros. Três dispositivos do Acordo TRIPS tratam deste tema: o Artigo 21, o Artigo 28.2 e o Artigo 40.2. O Artigo 17 do Tratado de Cingapura sobre o Direito de Marcas proíbe implicitamente que os governos imponham o controle prévio de cláusulas abusivas em contratos de licença de marcas.¹⁶⁴³ Trata-se, portanto, de uma disposição

¹⁶⁴² Na lista da UNCTAD, a reciprocidade era uma das condições para a admissibilidade da cláusula de retrocessão. A outra condição era a existência de “offset considerations” ou considerações compensatórias. A aplicação das mesmas condições que teriam incidido sobre o objeto do contrato,

nomeadamente o pagamento, aos aperfeiçoamentos seria um exemplo de considerações compensatórias.

1643 O Artigo 17 do Tratado de Cingapura (sobre “Exigência de Registro de uma Licença”) dispõe:

“(1) [*Requisitos Relativos à Exigência de Averbação*] Se a lei de uma Parte Contratante exigir a averbação de uma licença na Agência, essa Parte Contratante pode exigir que o pedido de averbação

TRIPS plus. O Artigo 17 do Tratado de Cingapura vai além do Artigo 21 do Acordo TRIPS na medida em que este admite que os Membros da OMC estipulem condições para os contratos de licença – uma das condições sendo que os contratos fiquem sujeitos à aprovação prévia como condição para a produção de efeitos (tanto com relação a terceiros como como entre as partes do contrato). No campo das patentes não existe restrição semelhante à do Tratado de Cingapura. O Artigo 28.2 afirma a existência do direito de celebrar contratos de licença de patentes, mas não se refere às circunstâncias. Portanto, o Artigo 28.2 deve ser lido em combinação com o Artigo 40.2, o qual reconhece a possibilidade de efeitos anticompetitivos de algumas práticas de licenciamento e implicitamente admite o seu monitoramento prévio pelas autoridades nacionais competentes.

40.29. Vários Membros da OMC mantiveram em suas leis a aprovação prévia dos contratos de licença de patentes. Em geral, a competência para examinar os contratos é atribuída à agência nacional de patentes, como a seção 305 da versão de 1979 da Lei-Modelo da OMPI para os Países em (i) seja depositado de acordo com os requisitos estipulados

nos Regulamentos, e

(ii) seja acompanhado pelos documentos de apoio
estipulados nos Regulamentos.

[...]

(4) [*Proibição de Outras Exigências*]

(a) Nenhuma Parte Contratante poderá exigir que outros
requisitos além daqueles mencionados nos parágrafos (1) a
(3) e no Artigo 8 sejam cumpridos com respeito à averbação
de uma licença na Agência. Em especial, o seguinte não
poderá ser exigido:

(i) o fornecimento do certificado de registro da
marca que é objeto da licença;

(ii) o fornecimento do contrato de licença ou uma
de tradução dele;

(iii) uma indicação dos termos financeiros do
contrato de licença.

(b) O disposto na alínea (a) não prejudica as obrigações em
vigor na lei de uma Parte Contratante respeitante à revelação
de informação para objetivos diferentes dos da averbação da
licença no registro das marcas.”

Esta última alínea cria uma exceção à regra, mas não elimina a proibição de
análise prévia de contratos de licença de marca. Os licenciantes e os licenciados
poderão ter que mostrar os contratos com vistas, por exemplo, ao atendimento
de obrigações fiscais, mas não com o objetivo da averbação. Deste modo, as
autoridades não poderão ver o contrato antes de sua averbação, o que torna a

análise prévia de cláusulas abusivas impossível. Observe-se que o Brasil não aderiu ao Tratado de Cingapura.

Desenvolvimento sugeria.1644

40.30. Mas a Secretaria da OMPI reviu este ponto de vista. Numa recente publicação, a Secretaria afirmou:

“A primeira edição deste livro incluía uma seção sobre o controle governamental de contratos de transferência de tecnologia. Essa intervenção era recomendada, especialmente para os países em desenvolvimento, como modo de proteger as empresas importadoras, geralmente com menos poder de negociação do que os donos de PI, bem como para a promoção de políticas públicas nacionais. A primeira edição baseava-se substancialmente nas propostas contidas na Lei-Modelo da OMPI para os Países em Desenvolvimento sobre Invenções, elaborada nos anos 80. Este critério foi profundamente revisto e, ainda que algum cuidado seja recomendado quando se trate de transferência de tecnologia num contexto amplo de políticas públicas nacionais, o entendimento geral é que as partes contratantes deveriam decidir sobre os seus próprios interesses.

Três inquéritos organizados pela OMPI e publicados no seu website (*Survey on Technology Transfer Agreements and Antitrust* (Dezembro de 2013); *WIPO Survey on the Antitrust Dimension of IP Licensing Agreements in Support of Technology Transfer* (Março de 2015); e *Survey on IP, Joint R&D and Competition* (junho de 2015)) revelam a tendência da

eliminação de controles prévios dos contratos de transferência de tecnologia. Hoje a tendência é submeter os controles a análise *ex post*, a qual é naturalmente provocada apenas quando e se surgirem conflitos entre as partes nos quais haja alegação de abusos.”¹⁶⁴⁵

40.31. Ainda que a UNCTAD não tenha tido sucesso na promoção da interferência governamental sobre a liberdade das partes em negociar e contratar licenças de propriedade intelectual como bem entendessem. alguns países em desenvolvimento, com o mesmo objetivo que tinham perseguido esse tema na Rodada do Uruguai, não desistiram de buscar um enquadramento multilateral que pudesse levar ao mesmo resultado. A última tentativa nessa direção foi feita pela Argentina e pelo Brasil, quando propuseram o estabelecimento de uma Agenda para o Desenvolvimento (AD), na OMPI. Os dois países propuseram que “[...] [Um] novo órgão subsidiário dentro da OMPI poderia ser criado para considerar que medidas dentro do sistema de PI poderiam ser tomadas para assegurar uma transferência efetiva

¹⁶⁴⁴ Ver *supra* a nota 1641.

¹⁶⁴⁵ OMPI, AN INTRODUCTION, *supra* nota 290, pág. 136.

de tecnologia, semelhante ao que já tinha ocorrido em outros fóruns, tais como a OMC e a UNCTAD.”¹⁶⁴⁶

40.32. Após três anos de negociações, por vezes muito conflituosas, os Estados Membros da OMPI chegaram a um acordo em torno de uma AD composta por 45 recomendações. Uma dessas recomendações trata da questão que se viu acima:

“29. Incluir discussões sobre temas de transferência de tecnologia relacionada com a propriedade intelectual no mandato de um órgão apropriado da OMPI.”

40.33. Até ao presente momento, a comissão da OMPI especialmente criada para acompanhar a implementação das 45 recomendações da AD – a Comissão sobre o Desenvolvimento e a Propriedade Intelectual (conhecida pela sigla CDIP – de *Committee on Development and Intellectual Property*) não se ocupou de medidas relativas à transferência de tecnologia. Além disso, não foi estabelecido qualquer órgão ou comissão para tratar do tema. Especificamente, no que diz respeito ao escrutínio de contratos de licença com o objetivo de verificar se contêm cláusulas abusivas e anticompetitivas, a AD adotou outra recomendação:

“23. Analisar como melhor promover práticas procompetitivas de licenciamento de propriedade intelectual, especialmente com vista a promover a criatividade, a inovação e a transferência e a disseminação de tecnologia para países interessados, em especial países em desenvolvimento e PMDR.”

Mas esta recomendação está longe de propor a mesma atitude de interferência pelos governos que os debates na UNCTAD sugeriam. A linguagem operacional desta recomendação é “analisar”, o que indica um simples exercício de estudo e de discussão, e nada mais do que isso. De acordo com esta recomendação, a Secretaria da OMPI elaborou algumas atividades. As atividades mais recentes foram a elaboração de três inquéritos sobre transferência de tecnologia e antitruste. Esses inquéritos revelam que, apesar da enorme disparidade nas respostas,

existe um claro consenso quanto à preferência da aplicação do exame *ex post* e de acordo com a regra da razão.¹⁶⁴⁷

4. O ARTIGO 40.2 E AS RECLAMAÇÕES POR NÃO VIOLAÇÃO

¹⁶⁴⁶ Ver *Proposal by Argentina and Brazil for the Establishment of a Development Agenda for WIPO*, WO/GA/31/11, de 27 de agosto de 2004, Anexo, pág. 3.

¹⁶⁴⁷ Ver *supra* nota 1645 e texto correspondente. Os trabalhos da Secretaria da OMPI sobre propriedade intelectual e concorrência estão disponíveis em <www.wipo.int/ip-competition/en/>.

40.34. Um comentário afirma que o Artigo 40.2 é mais do que uma simples autorização, e impõe na verdade uma obrigação para que os Membros da OMC adotem leis nacionais de antitruste. O argumento é que, em contraste com o Artigo 8.2, o Artigo 40.2 expressa a aceitação de que algumas formas ou condições de licenciamento podem ter efeitos anticompetitivos. Segundo esse comentário, a consequência é que os Membros estariam obrigados a tomar medidas para prevenir ou reprimir esses atos: “Se os Membros realmente concordaram que certas práticas de licenciamento deveriam ser objeto de atenção, não se entende como é que os TRIPS admitiriam que os Membros ficassem inertes com relação a essas práticas, posto que elas vão diretamente contra os objetivos do Artigo 7º. [...] Portanto, a ausência absoluta de regras sobre a concorrência – com o objetivo de evitar práticas de licenciamento abusivas – não pode ser considerada [como incluídas pela expressão] ‘com as demais disposições deste Acordo’.”¹⁶⁴⁸ Esta ideia pode até ser interessante, mas não corresponde ao significado e espírito do Acordo. É

verdade que os Membros da OMC concordaram que certas condições de licenciamento podem ter efeitos anticompetitivos. No entanto, o Artigo 40.2 não contém nenhuma palavra que seja ou pareça ser mandatória. Ler a expressão “um Membro pode adotar” que se encontra no Artigo 40.2 como se impusesse uma obrigação ou dever vai contra as noções mais básicas da hermenêutica. “Podem” não constitui uma ordem: trata-se de uma autorização. Na realidade, a expressão “de forma compatível com as outras disposições deste Acordo” tem o mesmo significado aqui que no Artigo 8º. Os Membros não necessitam de autorização para tomar medidas compatíveis com as disposições do Acordo. Se o Acordo se expressa dessa forma, é porque – tal como no Artigo 8º – estipula uma certa proteção contra as reclamações por não violação (uma vez, repito, levantada a moratória). Em outras palavras, os Membros podem tomar medidas que cerceiem a liberdade dos titulares de direitos de propriedade intelectual contratarem o seu licenciamento – o que diminui os direitos desses titulares. Se essas medidas forem compatíveis com as outras disposições do Acordo e não forem arbitrárias ou injustificadamente discriminatórias, esses Membros não têm como rejeitar sofrer reclamações por não violação. Desta maneira, os Membros da OMC concordaram que a redução de direitos de propriedade intelectual pode ser justificada com vistas à prevenção e à sanção de práticas de licenciamento abusivas e anticompetitivas.

5. COOPERAÇÃO INTERNACIONAL QUANTO ÀS VIOLAÇÕES

1648 Ver Stoll *et alii*, *supra* nota 457, págs. 665-666.

ANTITRUSTE EM CONTRATOS DE LICENÇA

40.35. Os participantes do Grupo de Negociações entendiam que se deveria estabelecer um sistema de monitoramento internacional de práticas anticompetitivas no contexto de contratos de transferência de tecnologia.¹⁶⁴⁹ Mas não houve consenso sobre até onde é que esse monitoramento poderia ir. As propostas neste sentido variaram desde estabelecer um regime vinculante de supervisão até um sistema internacional voluntário de informação. O regime que acabou prevalecendo ficou mais ou menos a meio entre esses dois polos opostos: o Artigo 40.3 estipula um mecanismo de cooperação bilateral obrigatória, sob o qual, quando um Membro solicitar informação de outro sobre práticas antitruste (no contexto de licenças de propriedade intelectual) que tenham impacto extraterritorial, o outro Membro não pode recusar manter consultas. Mas a obrigação deste para aí. Em última análise, os Membros são livres para se recusar a fornecer informação que não estiver publicamente disponível (não esquecendo, claro está, que o Membro solicitante poderia ter acesso à informação publicamente disponível mesmo sem a cooperação do Membro solicitado – o que torna este mecanismo irrelevante, na prática).

40.36. É interessante observar que, durante a Rodada do Uruguai, os países em desenvolvimento apoiavam um sistema vinculante de monitoramento internacional dos efeitos antitruste dos contratos de transferência de tecnologia, mais ou menos em linha com o projeto de Código Internacional de Conduta, da UNCTAD, mas, mais recentemente, no âmbito de debates sobre o comércio e a política de concorrência, na OMC, eles abandonaram essa posição. De qualquer

modo, para um melhor entendimento das disposições do Artigo 40.3, é interessante ter uma noção das diferentes posições das delegações que participaram das negociações.

40.37. “Referindo-se ao documento da Índia,¹⁶⁵⁰ alguns participantes afirmaram que o trabalho do Grupo deveria assegurar o acesso adequado à tecnologia, e deveria submeter as práticas restritivas e anticompetitivas que impediam esse acesso e causavam distorções e impedimentos ao comércio internacional a uma disciplina multilateral adequada.”¹⁶⁵¹ Esta era a posição daqueles participantes que preferiam um sistema internacional mais forte para controlar práticas antitruste em contratos internacionais de licença. Como ficou implicitamente reconhecido no ¹⁶⁴⁹ O espírito das discussões na UNCTAD nunca se ausentou por completo do Grupo de Negociações do Acordo TRIPS.

¹⁶⁵⁰ Cf. MTN.GNG/NG11/W/37, de 10 de julho de 1989.

¹⁶⁵¹ Cf. MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 15.

Artigo 7º, esses participantes estavam sobretudo preocupados com a transferência de tecnologia, e não com licenças de propriedade intelectual em geral:

“Alguns outros participantes concordaram que, uma vez que o objetivo do trabalho do Grupo era evitar distorções no comércio, ele deveria discutir aquelas práticas restritivas e anticompetitivas em acordos de licença ou de cessão de DPIs, especialmente patentes e know-how, que criavam essas distorções.”¹⁶⁵²

40.38. Noutra reunião, vários participantes acrescentaram que

“[A] transparência deveria também implicar o compromisso de indicar condições sob as quais os titulares de DPIs exploram as suas invenções, de modo a possibilitar a verificação quanto à existência de práticas anticompetitivas ou restritivas. Isto permitiria, *inter alia*, a vigilância das práticas de empresas transnacionais no campo da propriedade intelectual.”¹⁶⁵³

40.39. O Brasil deixou claro, no entanto, que a sua proposta quanto à cooperação internacional no campo do direito antitruste representava um novo patamar:

“Respondendo à preocupação de que as propostas sobre este assunto levantavam questões quanto à aplicação extraterritorial da lei nacional, o representante do Brasil disse que a intenção era obter a cooperação internacional para lidar com os efeitos de algumas práticas que haviam sido reconhecidas pelo trabalho anterior do GATT como produzindo efeitos adversos sobre o comércio. Este era um campo em que o Grupo podia produzir algum trabalho inovador e o Brasil estava aberto para continuar debatendo os meios para assegurar a cooperação internacional neste campo.”¹⁶⁵⁴

40.40. Mas foi a Coreia que, na fase final das negociações, fez uma proposta realmente inovadora. Na perspectiva da Coreia, a futura Comissão que ficaria encarregada de monitorar a operação do Acordo

¹⁶⁵² Cf. MTN.GNG/NG11/14, de 12 de setembro de 1989, parágrafo 68.

¹⁶⁵³ Cf. MTN.GNG/NG11/15, de 26 de outubro de 1989, parágrafo 14. Esta discussão específica sobre transparência foi motivada por uma proposta da

delegação suíça, segundo a qual os Membros da futura OMC deveriam circular projetos de leis de propriedade intelectual “entre as outras partes contratantes, para que comentários informados pudessem ser feitos por estes, diminuindo assim o surgimento de conflitos nesta área.” *Id.* No fundo, esta ideia foi a semente para a criação do mecanismo de revisão das leis e regulamentos implementando o Acordo TRIPS de que trata o Artigo 63.2.

1654 Cf. MTN.GNG/NG11/17, de 23 de janeiro de 1990, parágrafo 43.

TRIPS (isto é, o Conselho para TRIPS) deveria ter um papel ativo na solução de controvérsias relativas a violações antitruste no contexto da transferência de tecnologia. Sob o título “Proposta para o Estabelecimento de um Sistema de Prevenção de Controvérsias com Respeito à Transferência de Tecnologias,” a República da Coreia sugeriu que todas as controvérsias e consultas que são objeto do Artigo 40.3 deveriam ser tratadas pelo Conselho para TRIPS, o qual emitiria um parecer de natureza consultiva. A Coreia propôs ainda que o Conselho para TRIPS, em cooperação com a OMPI, “promulgue Diretrizes para Evitar Atos Abusivos em Contratos de Licença Envolvendo Patentes e/ou Know-How.” Depois de adotar essas Diretrizes, o Conselho para TRIPS criaria um Painel de Revisão de Licença(s), que ficaria encarregado de receber os pedidos de consulta e de emitir o já mencionado parecer de natureza consultiva.¹⁶⁵⁵

40.41. Em outras palavras, a Coreia queria que a OMC entrasse numa área em que a UNCTAD não havia conseguido chegar a um consenso. A Coreia teve o apoio do Grupo Andino (formado então por quatro países que eram Partes Contratantes do GATT, nomeadamente a Bolívia, a

Colômbia, o Perú e a Venezuela¹⁶⁵⁶),¹⁶⁵⁷ mas, ainda que tivesse deixado claro que a sua proposta não eliminaria os regimes nacionais sobre antitruste, não obteve um apoio mais amplo, mesmo por parte dos países em desenvolvimento. As negociações já estavam então avançadas de mais para abrir novas frentes de debates, muito menos sobre questões tão controversas quanto as do abuso de patentes e a coordenação internacional a esse respeito.

40.42. No outro polo do espectro, um número de participantes exprimiu o ponto de vista de que “as leis nacionais de concorrência eram um meio apropriado para tratar de práticas comerciais restritivas [...]”¹⁶⁵⁸ Esta opinião foi reiterada por um participante, ao comentar a proposta submetida por um grupo de países em desenvolvimento que se mencionará no parágrafo seguinte:

“Um participante disse que não era necessário incluir esse dispositivo [ele referia-se ao Artigo 15 do documento W/71] num Acordo TRIPS; o controle dos atos anticompetitivos devia ser deixado para a legislação nacional.”¹⁶⁵⁹

40.43. Por fim, o consenso sobre a dimensão extraterritorial de algumas

¹⁶⁵⁵ Cf. MTN.GNG/TRIPS/W/1, de 12 de julho de 1991.

¹⁶⁵⁶ O Equador foi admitido na OMC em 1996.

¹⁶⁵⁷ Cf. *Communication from Colombia*, MTN.GNG/TRIPS/W/2, de 16 de outubro de 1991, pág. 6.

¹⁶⁵⁸ Ver MTN.GNG/NG11/20, de 24 de abril de 1990, parágrafo 37.

¹⁶⁵⁹ Ver MTN.GNG/NG11/21, de 22 de junho de 1990, parágrafo 31.

violações antitruste foi obtido em volta do equilíbrio proposto por um

grupo de países em desenvolvimento:

“Artigo 5. Controle de Atos Anticompetitivos e Distorsivos do Comércio

“As Partes cooperarão entre si para assegurar o livre movimento de bens e evitar que os direitos de propriedade intelectual sejam usados, por meio de acordos entre empresas, para criar restrições ou distorções ao comércio internacional ou para se envolverem em atos anticompetitivos com efeitos adversos sobre o comércio. Com este objetivo eles comprometem-se a trocar informações e a concordar, mediante solicitação de qualquer outra Parte, em manter consultas com respeito a esses atos e a tomar em seu território as medidas que forem consideradas apropriadas para eliminar os efeitos adversos desses atos.

“Capítulo VII – Controle de Atos Abusivos ou Anticompetitivos em Licenças Contratuais

Artigo 16: Consultas e Cooperação

As Partes concordam que os atos que restringem a concorrência, limitam o acesso à tecnologia ou ao mercado ou promovem o controle monopolístico, e nos quais se envolvem os licenciados, podem ter efeitos prejudiciais sobre o comércio e a transferência de tecnologia entre os seus países. Desta forma, cada Parte concorda, mediante solicitação de qualquer outra Parte, em manter consultas com relação a esses atos e a cooperar com as outras Partes com vistas a assegurar que os

titulares de DPIs que forem nacionais ou residentes desse país cumpram as obrigações impostas a esse respeito pela legislação nacional da Parte que concedeu esses direitos.”¹⁶⁶⁰

40.44. Entre a Minuta de Bruxelas e a versão final do Acordo TRIPS, o Presidente do Grupo propôs que se adotasse a seguinte linguagem (Artigo 43.3B):

“[...] A PARTE solicitada dará consideração total e benevolente, e cooperará através do fornecimento de informação disponível de relevância para o tema em questão, sujeita a e dependente de garantias de confidencialidade a serem dadas pela PARTE solicitante a menos que a PARTE fornecendo a informação concorde com a sua revelação ou que

¹⁶⁶⁰ Ver *Communication from Argentina, Brazil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egypt, India, Nigeria, Peru, Tanzania and Uruguay*, MTN.GNG/NG11/W/71, de 14 de maio de 1990.

a revelação seja exigida pela lei.”¹⁶⁶¹

40.45. O texto final do Artigo 40.3 introduziu duas alterações neste texto.

Em primeiro lugar, o Membro solicitado é obrigado a cooperar apenas com relação “a informação confidencial publicamente disponível.” E, em segundo lugar, se houver solicitação de fornecimento de informação confidencial, esse fornecimento depende de duas condições cumulativas: permissão pela lei nacional (do Membro solicitado) e a celebração de um acordo mutuamente satisfatório quanto à proteção da confidencialidade da informação pelo Membro solicitante. Em outras palavras, a decisão de fornecer dados não disponíveis publicamente está totalmente dentro

da discricção do Membro solicitado.

40.46. O mecanismo de cooperação internacional relativo a práticas anticompetitivas não tem sido utilizado na prática, como reconheceram os Membros da OMC durante as discussões do Grupo de Trabalho sobre a Interação Entre o Comércio e a Concorrência.¹⁶⁶² Mas a falta de sentido prático dos parágrafos 3o e 4o do Artigo 40 não deveria causar surpresa para os Membros da OMC, tendo em vista o reduzido escopo do Artigo 40. Com efeito, como se observou acima, o âmbito inicialmente proposto para o Artigo 40 consistia nas práticas abusivas e anticompetitivas. Mas esse âmbito foi reduzido para práticas abusivas e anticompetitivas no contexto de licenças de propriedade intelectual. E, claro, não há nada que investigar quanto a essas práticas para além dos limites impostos pelo conteúdo do contrato. O Artigo 40, por exemplo, não se aplica a práticas anticompetitivas relacionadas com a fusão de ativos físicos de duas empresas num país estrangeiro. Ainda que essa fusão possa envolver a combinação (*pooling*) de patentes e de marcas, o Artigo 40 não se aplicaria posto que só abrange licenças, e não cessões. No fundo, os parágrafos 3o e 4o são irrelevantes.

6. O TRABALHO DA OMC SOBRE A INTERFACE ENTRE A PROPRIEDADE INTELECTUAL E O DIREITO ANTITRUSTE

40.46. Na Conferência Ministerial de Cingapura, em 1996, os Ministros adotaram um programa que incluía discussões sobre a política de concorrência:

“Com relação às disposições da OMC em vigor sobre temas relacionados com o investimento e a política da concorrência e

1661 *Id.*

1662 Cf. *Report (1998) of the Working Group on the Interaction Between Trade and Competition Policy to the General Council*, WT/WGTCP/2, de 8 de dezembro de 1998, parágrafo 119.

a agenda incorporada nestas áreas [...], e pressupondo que o trabalho realizado não prejudicará se negociações serão iniciadas no futuro, também concordamos [...]

- em estabelecer um grupo de trabalho para estudar questões levantadas pelos Membros relativas à interação entre o comércio e a política da concorrência, incluindo práticas anticompetitivas, de modo a identificar quaisquer áreas que podem vir a merecer consideração adicional dentro do quadro da OMC.”¹⁶⁶³

40.47. Inicialmente, a tarefa do Grupo de Trabalho foi enunciada pelo seu Presidente em termos muito gerais. Numa “lista de assuntos sugeridos para estudo” que ele submeteu ao Grupo, em 1997, o trabalho relativo à interface entre propriedade intelectual e antitruste foi assim referido:

“Foi amplamente reconhecido que o programa de trabalho do Grupo de Trabalho deveria ser aberto, não rígido e suscetível de evoluir à medida que o trabalho avança. Também se enfatizou que todos os elementos deveriam, ser permeados pela dimensão do desenvolvimento. [...]

[...]

III. Interação entre o comércio e a política da concorrência

[...]

- a relação entre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual e a política da concorrência; [...].”¹⁶⁶⁴

40.48. A referência à “dimensão do desenvolvimento” é digna de nota.

Tratou-se de uma clara tentativa de introduzir nos debates do Grupo um assunto que vai muito além do mandato da OMC. A OMC cuida do livre comércio, e não do desenvolvimento. A abertura das fronteiras

comerciais pode até ser um passo importante em direção do

desenvolvimento, mas o papel da OMC para no primeiro passo: abrir as fronteiras comerciais. Cabe aos governos nacionais dos Membros da

OMC utilizar os ganhos obtidos com o aumento de acesso aos mercados estrangeiros e com as importações na promoção do desenvolvimento

¹⁶⁶³ Cf. *Singapore Ministerial Declaration*, WT/MIN(96)/DEC, de 18 de dezembro de 1996, parágrafo 20.

¹⁶⁶⁴ Ver *Report (1997) to the General Council*, WT/WGTCP/1, de 28 de novembro de 1997, Anexo 1, pág. 3.

econômico.

40.49. Em 1998 o Grupo de Trabalho discutiu intensamente a

interação entre as disposições do Acordo TRIPS e a política da

concorrência. Pode-se identificar duas tendências gerais nas opiniões

manifestadas pelos Membros. Em primeiro lugar, a ampla maioria dos

Membros da OMC havia desenvolvido (desde as negociações) uma nova percepção da propriedade intelectual, no sentido de que haviam deixado de considerá-la como intrinsecamente contrária à concorrência.¹⁶⁶⁵ Em segundo lugar, uma calibragem inadequada dos níveis de proteção da propriedade intelectual podia gerar um desequilíbrio do regime com relação aos seus fins sociais, o qual distorcia a sua natureza e função. Este, aliás, foi um tópico por várias vezes repetido durante as negociações da Rodada do Uruguai, como se observou nos comentários ao Artigo 7º.

40.50. As disposições dos TRIPS sobre antitruste foram novamente examinadas pelo Grupo de Trabalho em 2000, mas sem que novas ideias fossem propostas. Alguns Membros limitaram-se a observar que, em face da implementação dos dispositivos do Acordo TRIPS, verificava-se uma intensificação do uso dos mecanismos de proteção da propriedade intelectual no plano internacional. Portanto, em vista dessa intensificação, os Membros da OMC deveriam considerar a possibilidade de introduzir normas relativas à interface do direito antitruste com as disposições do Acordo TRIPS.¹⁶⁶⁶

40.51. Em Doha, em 2001, os Ministros alteraram o mandato do Grupo de Trabalho, determinando, no mesmo espírito que levou ao lançamento da (fracassada) Rodada de Doha, que as discussões prosseguissem, mas sob a nova perspectiva do comércio e do desenvolvimento.¹⁶⁶⁷ Mas, apesar desta tentativa de renovação do mandato do Grupo, a motivação e o entusiasmo inicial haviam-se esgotado. Em 2003, o Grupo de Trabalho não conseguiu comunicar nenhum progresso à Assembleia

Geral, limitando-se a repetir que era ideia dos Membros que uma análise

da interação entre TRIPS e concorrência podia ajudar a obter um melhor

1665 Ver *Report (1998) of the Working Group on the Interaction between Trade*

and Competition Policy to the General Council, WT/WGTCP/2, de 8 de

dezembro de 1998.

1666 Cf. *Report (2000) on the Working Group on the Interaction between Trade*

and Competition Policy to the General Council, WT/WGTCP/4, de 30 de

novembro de 2000, parágrafo 104.

1667

Ministerial

Declaration,

Adopted

on

14

November

2001,

WT/MIN(01)/DEC/1, de 20 de novembro de 2001, parágrafos 23 e 25.

equilíbrio entre direitos e obrigações.¹⁶⁶⁸ Em 2004 os debates na OMC

sobre política da concorrência foram abandonados, e o Grupo de

Trabalho, dissolvido.¹⁶⁶⁹ Foi então sugerido que, uma vez terminada a

Rodada de Doha, os trabalhos poderiam ser reiniciados. Mas, como essa

Rodada nunca foi fechada, não há perspectivas de que a OMC volte a

debater a política da concorrência num futuro próximo.

1668 *Report (2003) on the Working Group on the Interaction Between Trade and*

Competition Policy to the General Council, WT/WGTCP/7, de 17 de julho de

2003, parágrafo 78.

1669 Ver *Doha Work Programme, Decision Adopted by the General Council on 1*

August 2004, WT/L/579, de 2 de agosto de 2004, parágrafo 1(g).

PARTE IV

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCEDIMENTOS

INTER-PARTES CONEXOS

Artigo 62

1.

Os

Membros

podem

exigir

o

cumprimento

de

procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as disposições deste Acordo.

62.1. O Artigo 62.1 trata de requisitos que são impostos como condições para a aquisição ou manutenção daqueles direitos de propriedade intelectual de que o Acordo trata e cuja obtenção depende de registro. A referência expressa às Seções 2 a 6 da Parte II exclui, portanto, os direitos de autor, cuja obtenção e manutenção não depende de registro (Convenção de Berna, Artigo 5(2)), bem como a informação confidencial. Este dispositivo refere-se a *condições*, isto é, a requisitos sem a observância dos quais a aquisição ou a manutenção dos direitos deverá ser negada.

62.2. O Artigo 62 só se aplica às condições necessárias para a aquisição e a manutenção dos direitos. Não se aplica ao exercício desses direitos, seja mediante a imposição da exclusividade contra terceiros, seja

mediante o seu licenciamento.

62.3. O Artigo 62 cuida apenas das condições *formais*, isto é, aquelas que dizem respeito à forma pela qual os pedidos de registro de direitos de propriedade industrial são submetidos às autoridades competentes e por estas processados.

62.4. A razoabilidade dos procedimentos e formalidades deve ser avaliada tendo em vista o objetivo geral do Acordo TRIPS – evitar que a propriedade intelectual se converta, ou por ser excessiva ou por ser insuficiente, numa barreira ou numa distorção ao comércio internacional. Procedimentos e formalidades sob os vários tratados administrados pela OMPI¹⁶⁷⁰ são geralmente vistos como instrumentos de segurança

¹⁶⁷⁰ Em matéria de patentes, são de assinalar o já mencionado Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) e o Tratado sobre o Direito de Patentes (*Patent Law Treaty*), de 2000. Em matéria de marcas, a OMPI administra o Tratado sobre o Direito de Marcas (*Trademark Law Treaty*), de 1994, e o Tratado de Cingapura sobre o Direito de Marcas (*Singapore Treaty on the Law of Trademarks*), de 2006. Além disso, a OMPI administra ainda os sistemas de Madrid e da Haia, relativos ao registro internacional de marcas e de desenhos industriais, respectivamente. O Comitê da OMPI sobre o Direito de Marcas tem vindo a discutir nos últimos anos um tratado sobre o direito e a prática dos desenhos industriais (ver SCT/33/2, de 16 de janeiro de 2015) mas jurídica, na medida em que asseguram procedimentos mais expeditos, transparentes e seguros. No entanto, porque esses procedimentos – excetuados aqueles que fazem parte da Convenção de Paris, como os que se referem à reivindicação de prioridade – não foram incorporados ao

Acordo TRIPS, eles não estão, teoricamente, imunes a uma possível (mas improvável) reclamação por um Membro da OMC sob a alegação de incompatibilidade com as disposições do Artigo 62.

2.

Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

62.5. O uso de duas palavras diferentes para exprimir a ideia do ato formal que constitui o direito (*concessão* e *registro*) não tem impacto especial. O Artigo 62.2 limita-se a refletir a terminologia técnica da prática da propriedade industrial. *Concessão* refere-se geralmente à atribuição de patentes. É uma reminiscência da origem medieval das protopatentes, as quais eram concessões, atos benévolos das autoridades nacionais ou locais aos artesãos – sobretudo estrangeiros – que traziam técnicas localmente desconhecidas. Concediam, primariamente, o direito de usar, e só incidentalmente, o direito de excluir terceiros. *Registro* é mais específico para designar a emissão de certificados de titularidade de marcas e desenhos (bem como das variedades vegetais protegidas por sistemas *sui generis*, do tipo UPOV). Não seria incorreto usar a palavra registro para as invenções, pois as patentes representam igualmente a sua inclusão num registro público.

esta ideia tem-se confrontado com dificuldades. O Grupo Africano tem insistido em inserir uma cláusula tornando mandatória a assistência técnica em seu favor

quanto à implementação do tratado. Mais recentemente, propôs também a inclusão de uma nova cláusula obrigando à divulgação da origem de conhecimentos tradicionais e recursos genéticos nos pedidos de registro de desenhos industriais (ver SCT/32/8, de 18 de março de 2015, parágrafo 14). Ambas as ideias têm encontrado séria resistência por outros Membros, o que tem impedido a realização de uma Conferência Diplomática para concluir o tratado. Ver *Summary by the Chair*, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, Trigesima Primeira Sessão, 17 a 21 de março de 2014, SCT/31/9, de 21 de março de 2014, parágrafo 8).

62.6. Assinale-se que o parágrafo 2o obriga os Membros da OMC a adotar procedimentos para a concessão ou o registro de modo a permitir a aquisição dos direitos de modo razoavelmente rápido. Isto é importante, porque alguns Membros consideram mais fácil adotar medidas que, sendo paliativas, dão aos requerentes um certo alívio quanto ao impacto negativo de atrasos excessivos, mas que não eliminam os atrasos. Por exemplo, em alguns Membros da OMC, os requerentes de patentes podem pedir a um juiz a tutela antecipada contra terceiros ainda antes de as patentes serem concedidas e, uma vez concedidas, podem obter danos retroativos (a partir da data da publicação ou da data em que o pedido se tornou conhecido pelo terceiro infrator).¹⁶⁷¹ Outros Membros prevêm a prorrogação dos períodos de proteção das patentes para compensar eventuais atrasos não razoáveis (e não causados pelos requerentes) no exame e na concessão das patentes.¹⁶⁷² Estes são exemplos de medidas que compensam a redução do período de proteção assegurado em lei. Mas o Artigo 62.2 não pede medidas que *compensem*

os atrasos não razoáveis. O Artigo 62.2 pede medidas que *evitem* os atrasos não razoáveis. Portanto, não é tomando estes tipos de medidas compensatórias que os Membros atendem o espírito e a letra do Artigo 62.2.1673 Além disso, atrasos não razoáveis na concessão e no registro de direitos de propriedade industrial são um enorme – por vezes inultrapassável – empecilho para as pequenas empresas, as quais, ao contrário das grandes empresas, dependem da segurança jurídica dos títulos para obterem capital de risco.

62.7. O que se pode considerar um período *razoável*? É impossível responder a esta pergunta com certeza. Como mencionei, alguns acordos de livre comércio bilaterais e regionais estipulam que, no campo das patentes, os atrasos superiores a três anos contados do pedido de exame, ou de cinco anos, contados do depósito, para a concessão, não são razoáveis (alguns TLCs mencionam dois e quatro anos, respectivamente). Portanto, *a contrario*, razoáveis seriam períodos mais curtos do que esses limites. Tratando-se de acordos bilaterais, não servem como fonte de interpretação do Acordo TRIPS, mas podem servir como uma indicação para um Grupo Especial da OMC, se acaso amanhã

esta questão for objeto de uma reclamação, sobretudo considerando que

1671 É o caso do Brasil – Lei no. 9.279/96, art. 44.

1672 É também o caso do Brasil – Lei no. 9.279/96, art. 40, parágrafo único.

1673 O disposto na Lei no. 9.279/96, art. 40, parágrafo único, não ajudaria o Brasil

caso um outro Membro da OMC decidesse questionar o País pelos enormes atrasos na concessão de patentes pelo INPI. A garantia de 10 anos da vigência da patente pressupõe uma demora de 10 anos na concessão do título – um período inaceitável, tendo em vista a média de demora das maiores agências nacionais e regionais de patentes varia entre um e três anos.

um número crescente de países de vários níveis de desenvolvimento tem vindo a aceitar esses prazos como parâmetros de razoabilidade. Razoável deverá ser o período que permita ao titular gozar de seu ativo, não só recuperando os investimentos feitos na criação desse ativo, mas também depois colocando-o no comércio. No caso de tecnologias de rápida evolução, a concessão e o registro têm que ser mais rápidos, mas o Acordo TRIPS, no campo das patentes, não permite esse tipo de tratamento diferenciado. Este tema traz-nos à questão do *backlog* ou acumulação de pedidos de patente, como resultado do aumento significativo dos depósitos. É natural que o número de pedidos de patente continue crescendo de modo significativo, posto que a evolução tecnológica pode ser descrita como uma pirâmide invertida, que se vai alargando da base para o topo. Cada novo patamar tecnológico é mais amplo do que o anterior, e é sucedido por uma nova ampliação, pois para cada nova invenção, surgem vários aperfeiçoamentos e criações alternativas, as quais, por sua vez, geram um novo nível alargado de

criações. As maiores agências de patentes do mundo têm, através de acordos bilaterais, somado esforços para evitar a duplicação de exames através da chamada *patent prosecution highway* (PPH), mecanismo pelo qual as agências compartilhem as buscas e os exames que fizeram relativos a pedidos depositados em outros institutos. Esta ideia foi sugerida pelo USPTO e o número de institutos aderentes continua aumentando.¹⁶⁷⁴

Outro mecanismo possível seria uma alteração do PCT. Várias propostas feitas na segunda sessão do Grupo de Trabalho do PCT, que se reuniu em maio de 2009, tinham, entre outros objetivos, organizar o procedimento de modo a evitar a duplicação das buscas e dos exames.

Os Estados Unidos fizeram, nesse contexto, uma proposta que integrava o processamento dos pedidos PCT nas fases internacional e nacional, permitindo buscas e exames em colaboração, e um tratamento unificado de submissões por terceiros.¹⁶⁷⁵ Os Estados Unidos propuseram que a autoridade internacional emitisse um “relatório de patenteabilidade,” o qual teria o efeito imediato de levar à concessão da patente no plano nacional, a menos que, a exemplo do sistema da Haia, relativo aos desenhos industriais, uma agência nacional, dentro de um período predeterminado, emitisse uma notificação de recusa.¹⁶⁷⁶ Nessa ocasião a

Secretaria da OMPI também submeteu uma proposta em que ressaltava a necessidade de se evitar a duplicação de esforços nos pedidos de

¹⁶⁷⁴ Informação sobre a *patent prosecution highway* e os institutos nacionais e regionais que aderiram a ela estão disponíveis no website do USPTO, em <www.uspto.gov>, bem como no website da OMPI.

¹⁶⁷⁵ Ver *Comprehensive Proposal for PCT Reform – Document prepared by the*

1676 *Id.* p. 3.

patente sob o sistema PCT.1677 Uma outra proposta – igualmente iniciada pelos EUA – foi a da *global dossier initiative*, ou iniciativa do dossiê global, pela qual se reuniria num único dossiê informações sobre buscas e exames de famílias de patentes.1678 Mais recentemente, os EUA anunciaram uma outra iniciativa no sentido de fazer a busca de anterioridades de pedidos de patente conjuntamente com o JPO (*Japan Patent Office*).1679

62.8. Estas iniciativas podem ter impacto sobre o processamento de pedidos depositados em mais do que um país, mas não ajudam no caso de pedidos depositados em uma única agência nacional. E não garantem, claro, celeridade, a menos que resultem num mecanismo de exame unificado e de concessão centralizada de patentes – em outras palavras, na patente global. Esta foi uma ideia lançada pela Assembleia Geral da OMPI em 2001, e que se traduziu no começo das negociações do *Substantive Patent Law Treaty*, um acordo visando a harmonização dos critérios superjacentes de patenteabilidade. Com efeito, não há como falar numa sistema unificado de concessão de patentes se os critérios de patenteabilidade não estiverem harmonizados. Receosos do avanço destas negociações, como se explicou acima, a Argentina e o Brasil lançaram a ideia da Agenda para o Desenvolvimento, e, com outros países em desenvolvimento, bloquearam as negociações do PCT. Hoje, os esforços no sentido de uma patente global continuam de forma bastante tímida, através da PPH, mas, ao contrário do que ocorre com as

marcas, os desenhos industriais, e, em certa medida, as indicações geográficas, ainda se está longe de uma patente global.

62.9. A exigência de *razoabilidade* na demora da concessão ou registro dos direitos de propriedade industrial implica um exame caso a caso.

Certamente, um Grupo Especial não consideraria um Membro em violação do Artigo 62.2 por um atraso relativo ao processamento de um único pedido de patente ou de registro de marca, e sim por um padrão de conduta, uma série de atrasos, digamos, uma média. Além disso, certamente pedidos de patente de produtos ou processos complexos, com muitas reivindicações, levam mais tempo a examinar do que pedidos relativos a inventos simples.

1677 Ver *The Future of the PCT – Document prepared by the International Bureau*, PCT/WG/2/3, de 3 de abril de 2009.

1678

Ver

<www.uspto.gov/patents-getting-started/international-protection/global-dossier-initiative>.

1679 Ver *USPTO and JPO Sign Memorandum of Cooperation for Collaborative Search Pilot*, informação disponível em <www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-and-jpo-sign-memorandum-cooperation-collaborative-search-pilot>.

62.10. O período de proteção do Artigo 62.2 é o mesmo período de sete anos do Artigo 17 e o de 10 anos a que se refere o Artigo 26.3. Mas não é o mesmo que o período de vigência a que se refere o Artigo 33.

“Período de proteção” é aquele período em que o titular pode plenamente

exercer os direitos de excluir terceiros ou de autorizá-los, sem condicionamentos.

62.11. Em qualquer dos casos, as administrações nacionais (e os respectivos Membros da OMC) não podem ser responsabilizados por atrasos causados pelos requerentes.

PARTE V

PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 64

Solução de Controvérsias

1.

O disposto nos Artigos 22 e 23 do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução de Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto deste Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo.

2.

Os subparágrafos 1.b e 1.c do art. 23 do GATT 1994 não serão aplicados a soluções de controvérsias no contexto deste Acordo durante um prazo de cinco anos contados a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

3.

Durante o prazo a que se refere o parágrafo 2º, o Conselho para TRIPS examinará a abrangência e as modalidades para reclamações do tipo previsto nos subparágrafos 1.b e 1.c do art. 13 do GATT 1994, efetuadas em conformidade com este Acordo, e submeterão suas recomendações à Conferência Ministerial para aprovação. Qualquer decisão da Conferência Ministerial de aprovar essas recomendações ou de estender o prazo estipulado no parágrafo 2º somente será adotada por consenso. As recomendações aprovadas passarão a vigorar para todos os Membros sem qualquer processo formal de aceitação.

1. OBJETIVOS E NATUREZA DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

64.1. As controvérsias entre os Membros da OMC envolvendo a implementação do Acordo TRIPS estão sujeitas ao Mecanismo de Solução de Controvérsias (o “MSC”), cujo procedimento é previsto pelo Entendimento de Solução de Controvérsias (o “ESC”).¹⁶⁸⁰ Ainda que obedecendo a um sistema *inter partes*, isto é, de contraditório, o MSC não deve ser visto como tendo natureza litigiosa. Os Membros da OMC são essencialmente parceiros, e não rivais comerciais.¹⁶⁸¹ O ESC torna ¹⁶⁸⁰ Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias, Anexo 2 do Acordo de Marraqueche Constituindo a Organização Mundial do Comércio. O ESC tem estado sob revisão desde que entrou em vigor mas até agora não possível obter consenso. Uma descrição dessas negociações

encontra-se no website da OMC.

1681 A OMC não pode ser considerada uma organização intergovernamental tradicional, em que países soberanos se encontram para resolver as suas
isto claro em dois momentos: primeiro, declara que o objeto do MSC “é assegurar uma solução positiva para uma controvérsia” (ESC, Artigo 3.7, segunda frase); e, em segundo lugar, o Artigo 3.10 do ESC dispõe:

“Fica entendido que as solicitações de conciliação e a utilização dos procedimentos de solução de controvérsias não deverão ser intentados nem considerados como ações contenciosas e que, ao surgir uma controvérsia, todos os Membros participarão do processo de boa-fé e esforçando-se por resolvê-la. [...]”

O Artigo 3.2 do ESC estipula o principal objetivo do MSC:

“trazer segurança e previsibilidade ao sistema multilateral de comércio.”

Neste sentido, “os Membros reconhecem que esse sistema é útil para”

(a) “preservar direitos e obrigações dentro dos parâmetros dos Acordos abrangidos,” (b) “e para esclarecer as disposições vigentes dos referidos acordos em conformidade com as normas correntes de interpretação do direito internacional público.” Essencialmente, o MSC permite que os parceiros comerciais resolvam suas diferenças através de um mecanismo transparente e multilateral. O fato de que os Membros da OMC se comprometeram com soluções multilaterais tem uma enorme importância, pois esse compromisso implica uma renúncia à retaliação unilateral. Este fato, por si só, justifica a importância crucial da OMC para os países pobres. Com efeito, os grandes parceiros comerciais conseguem encontrar as soluções para as controvérsias que tiverem entre

si sem necessidade de recorrer ao devido processo legal, quer através de negociações, quer através de mecanismos de pressão. Mas os países pobres (ou os países desenvolvidos mas com economias pequenas) não conseguem acessar o mercado internacional sem um sistema de regras multilaterais vinculantes. Numa base bilateral, eles não têm nem o poder nem os recursos humanos para se envolver em disputas comerciais com os grandes parceiros comerciais. O MSC da OMC é, portanto, a garantia para as pequenas economias de que as controvérsias relativas ao comércio estarão sujeitas ao devido processo legal. Foi exatamente esta ideia que levou os países em desenvolvimento, num certo momento da Rodada do Uruguai, a aceitar a inevitabilidade do Acordo TRIPS: se eles insistissem em rejeitar negociações sobre normas substantivas de diferenças geopolíticas, incluindo sobre questões de natureza técnica, tais como o meio-ambiente, saúde, segurança e, claro, propriedade intelectual. A OMC deve ser vista como se fosse uma câmara de comércio global, em que os comerciantes se sentam em volta de uma mesa para eliminar obstáculos ao comércio que fazem entre si. Na prática, a OMC nem sempre opera dessa maneira, mas esse é o espírito que presidiu a sua criação. Esse mesmo espírito explica a enorme diferença no conceito, na operação e na formulação, entre a OMC e a CNUCED (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento).

proteção dos direitos de propriedade intelectual (o que eles fizeram no começo), os grandes parceiros comerciais desistiriam da Rodada, o que significaria que eles continuariam impondo sanções unilaterais contra os países em desenvolvimento que não dessem à propriedade intelectual a

proteção que as grandes potências comerciais unilateralmente

entendessem como satisfatória.¹⁶⁸²

2. PRINCIPAIS ASPECTOS DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

64.2. O MSC da OMC reflete três mudanças significativas com relação

ao MSC que vigorava sob o GATT: o consenso “invertido;”

procedimentos simplificados; e a criação do Órgão de Apelação. O

consenso “invertido” significa que o Órgão de Solução de

Controvérsias¹⁶⁸³ (o “OSC”) adotará os relatórios dos Grupos Especiais

e do Órgão de Apelação a menos que o próprio OSC decida, por

consenso, não adotá-los.¹⁶⁸⁴ Decisão por “consenso” significa que a

matéria não sofreu oposição por qualquer dos Membros presente à

reunião do OSC na qual a matéria foi submetida para aprovação.¹⁶⁸⁵ Em

outras palavras, os relatórios serão adotados automaticamente a menos

¹⁶⁸² Obviamente, na falta de uma definição multilateral dos níveis mínimos de

proteção da propriedade intelectual, as sanções unilaterais necessariamente

teriam que basear-se num entendimento igualmente unilateral do que deveriam

ser esses níveis. Foi isso que se passou na Rodada do Uruguai. Quando os países

em desenvolvimento, nomeadamente o Brasil e a Índia, lideravam a resistência

à adoção de normas substantivas, os Estados Unidos impuseram sanções

unilaterais contra o Brasil, por discordância quanto à política brasileira de

informática, incluindo o mecanismo *sui generis* que o Brasil havia estabelecido

para a proteção do software. A Índia não chegou a sofrer sanções mas foi alvo

de ameaças de sanções com respeito à falta de proteção de invenções no setor

farmacêutico.

1683 O Artigo 2.1 do ESC dispõe:

“Pelo presente Entendimento estabelece-se o Órgão de Solução de Controvérsias para aplicar as presentes normas e procedimentos e as disposições em matéria de consultas e solução de controvérsias dos acordos abrangidos, salvo disposição em contrário de um desses acordos. Consequentemente, o OSC tem competência para estabelecer grupos especiais, acatar relatórios dos grupos especiais e do Órgão de Apelação, supervisionar a aplicação das decisões e recomendações e autorizar a suspensão de concessões e de outras obrigações determinadas pelos acordos abrangidos. [...]”

1684 ESC, Artigos 16.3 e 17.4. Observe-se que os relatórios dos Grupos Especiais estão sujeitos a recurso.

1685 Nota de rodapé 1 (nota ao Artigo 2.4 do ESC).

que haja unanimidade quanto à sua rejeição – o que implica que a parte vencedora terá, ela também, que votar contra a decisão¹⁶⁸⁶ de um relatório que a favorece, para que esse relatório seja rejeitado. O consenso “invertido” foi uma solução prática para a falta de eficácia do MSC no GATT, pois então o consenso era exigido para a adoção dos relatórios (bem como das sanções). Como seria de se esperar, a parte perdedora quase sempre negava apoio ao relatório de um grupo especial que contivesse decisões e recomendações contra ela, o que levava quase sempre à rejeição dos relatórios.

64.3. Outra alteração importante do MSC da OMC foi a simplificação do processo. Prazos mais curtos para os atos a praticar e as decisões a tomar¹⁶⁸⁷ garantem uma solução mais rápida para as controvérsias, o que

aumenta a eficácia e a fiabilidade do mecanismo. De modo geral, os

Grupos Especiais dispõem de um prazo de seis meses contados da data

em que a sua composição e termos de referência foram aprovados para

elaborar o relatório. Em casos de urgência, esse período é reduzido para

três meses.¹⁶⁸⁸ Qualquer prorrogação (que deverá ser justificada perante

o OSC) não poderá ultrapassar um período adicional de três meses.¹⁶⁸⁹

Também como regra geral, o Órgão de Apelação tem 60 dias para

circular o seu Relatório, a menos que este período seja prorrogado. Mas

em caso algum a fase recursal poderá ultrapassar 90 dias.¹⁶⁹⁰

64.4. A outra novidade importante do MSC foi a criação do Órgão de

Apelação, ao qual cabe decidir os recursos das decisões dos grupos

especiais.¹⁶⁹¹ O Órgão de Apelação, sendo composto por (sete) “pessoas

de reconhecida competência, com experiência comprovada em direito,

comércio internacional e nos assuntos tratados pelos acordos abrangidos

em geral,” tem a vantagem de ter uma visão mais jurídica dos temas

examinados pelos grupos especiais – cuja composição é estabelecida

caso a caso e com enfoque na perícia técnica.¹⁶⁹²

3. PASSOS CONCILIATÓRIOS

¹⁶⁸⁶ Ou que se ausentar da reunião do OSC na qual o relatório seria submetido à

apreciação. No entanto, ainda que isso ocorresse, todos os outros Membros

presentes no OSC teriam ainda que votar contra a adoção do relatório.

¹⁶⁸⁷ Ver, *e.g.*, os Artigos 4.7, 4.8, 8.5, 8.7, 12, e 15 a 17 do ESC.

¹⁶⁸⁸ ESC, Artigo 12.8.

¹⁶⁸⁹ ESC, Artigo 12.9. Mas o OSC pode abrir exceções, em casos de especial

complexidade. Esta exceção foi admitida nas várias controvérsias (unificadas)

envolvendo a Austrália, como reclamada, relativas à proteção das marcas sob o regime de *plain packaging*. Cf. *infra* nota 1527 e texto correspondente.

1690 ESC, Artigo 17.5.

1691 ESC, Artigo 17.1.

1692 ESC, Artigos 17.3 e 8.1.

64.5. O estabelecimento de Grupos Especiais não é um objetivo imediato do MSC. Na verdade, a natureza não contenciosa do MSC reflete-se nos três passos que os Membros da OMC devem dar até que o pedido de constituição de um Grupo Especial seja submetido ao OSC. Em primeiro lugar, os Membros são convidados a refletir sobre a conveniência de dar início a uma controvérsia. Diz o Artigo 3.7: “Antes de apresentar uma reclamação, os Membros avaliarão a utilidade de atuar com base nos presentes procedimentos.” Consultas e discussões bilaterais nos órgãos respectivos da OMC podem ajudar a esclarecer questões e superar desentendimentos. Nesse sentido, a revisão da legislação de implementação pelo Conselho para TRIPS tem-se revelado muito útil, na medida em que tem dado aos Membros a oportunidade de explicar algumas medidas legislativas tomadas no plano nacional e regional, muitas das quais têm que ser lidas em combinação com outras leis nacionais que os parceiros comerciais eventualmente não conhecem.¹⁶⁹³ As controvérsias, ainda que possam não ter natureza contenciosa, não deixam de gerar procedimentos *inter partes*, os quais exigem custos elevados tanto financeiros quanto humanos.

64.6. O segundo passo é o esclarecimento sobre decisões judiciais e administrativas, e sobre acordos bilaterais pertinentes à propriedade

intelectual, de acordo com o Artigo 63.2 do Acordo. Um Membro pode

1693 O Conselho para TRIPS optou por não proceder a uma revisão periódica das leis e regulamentos de implementação. Em vez disso, limitou-se a fazer uma revisão das leis e regulamentos iniciais, de acordo com escalas adotadas segundo os vários períodos gerais de transição. Mas não é isto o que os parágrafos 1o e 2o do Artigo 63 estabelecem. O Artigo 63.2 determina claramente uma revisão constante das leis e regulamentos de implementação dos Membros da OMC, e não apenas daqueles que inicialmente transpuseram as obrigações do Acordo para o plano interno. O Artigo 63.2 refere-se à necessidade de uma revisão da operação do Acordo. Essa revisão não se faz num momento só, mas sim ao longo dos anos. Na verdade, a operação do Acordo só pode ser examinada de modo efetivo se as leis dos Membros da OMC forem analisadas em sua dinâmica, isto é, à medida em que forem alteradas ou substituídas por leis novas. Apenas verificando como é que os Membros da OMC são capazes de continuar modificando as suas normas internas de propriedade intelectual na consecução de políticas públicas, e de como conseguem fazê-lo (ou não) sem violar as suas obrigações do Acordo TRIPS, é que o Conselho para TRIPS poderia fazer uma revisão útil da operação do Acordo. Esta verificação seria útil também para a revisão periódica, a cada dois anos após 2000, que o Conselho para TRIPS deveria efetuar, para os fins do Artigo 71.1. Porque essa verificação não se fez, nem se faz, a aplicação do Artigo 71 – a qual levaria a uma regular renegociação do Acordo, de acordo com a evolução das práticas nacionais e internacionais – é, na prática, impossível.

pedir, por escrito, informação detalhada sobre essas decisões e acordos, de modo a verificar se os seus direitos e interesses garantidos pelo

Acordo são afetados. Esse tipo de debates pode esclarecer melhor as opiniões dos Membros sobre como as suas obrigações do Acordo TRIPS são implementadas, evitando assim controvérsias.

64.7. O terceiro passo conciliatório está na obrigação de solicitar consultas, nos termos do Artigo 4.3 do ESC, às quais podem juntar-se outros Membros não envolvidos (mas interessados) na questão.¹⁶⁹⁴ Só quando as consultas não permitem chegar a uma solução mutuamente acordada é que um Membro pode solicitar a constituição de um Grupo Especial. A constituição de Grupos Especiais é, portanto, a última solução a que os Membros podem recorrer para resolver as suas diferenças.¹⁶⁹⁵

4. O RESULTADO DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

64.8. A retaliação não é um resultado automático do MSC. O primeiro objetivo é assegurar a retirada da medida em questão se for considerada incompatível com as disposições de um dos Acordos abrangidos.¹⁶⁹⁶

Mas, no que diz respeito à implementação das obrigações do Acordo TRIPS, as violações nem sempre decorrem da *presença* de medidas

¹⁶⁹⁴ O Artigo 4.3 do ESC dispõe:

“Quando a solicitação de consultas for formulada com base em um acordo abrangido, o Membro ao qual a solicitação for dirigida deverá respondê-la, salvo se mutuamente acordado de outro modo, dentro de um prazo de 10 dias contados a partir da data de recebimento da solicitação, e deverá de boa-fé proceder a consultas dentro de um prazo não superior a 30 dias contados a partir da data do recebimento da

solicitação, com o objetivo de chegar a uma solução mutuamente satisfatória. Se o Membro não responder dentro do prazo de 10 dias contados a partir da data de recebimento da solicitação, ou não proceder às consultas dentro de prazo não superior a 30 dias, ou dentro de outro prazo mutuamente acordado contado a partir da data de recebimento da solicitação, o Membro que houver solicitado as consultas poderá proceder diretamente a solicitação do estabelecimento de um grupo especial.”

1695 Mas ainda que um Grupo Especial seja estabelecido, a natureza conciliatória, não contenciosa do MSC, é reforçada pela disponibilidade dos bons ofícios, conciliação e mediação a qualquer momento durante a tramitação da controvérsia. ESC, Artigo 5o.

1696 ESC, Artigo 3.7. A retirada da medida objeto da controvérsia não é obrigatória em se tratando de não violações (ESC, Artigo 26.1(b)).

incompatíveis com o Acordo; elas podem também ser consequência da *ausência* de medidas compatíveis com o Acordo. Neste caso, portanto, o primeiro objetivo do MSC é a adoção de medidas compatíveis com o Acordo. Quando a adoção ou retirada da medida for impraticável, pode-se recorrer ao pagamento de compensação, mas apenas como uma

solução temporária, até à adoção da medida compatível ou retirada da medida incompatível.¹⁶⁹⁷ A última solução possível, aplicável apenas quando a determinação da adoção ou da retirada da medida em questão não é cumprida e a compensação não é possível, é a suspensão dos compromissos ou de outras obrigações nos termos dos acordos abrangidos de forma discriminatória com relação ao outro Membro.¹⁶⁹⁸ Isto descreve a chamada “retaliação,” que se traduz em “sanções,” e que é discriminatória pois é aplicada só com relação a um Membro, suspendendo assim a aplicação do princípio de tratamento nacional com relação a esse Membro.

64.9. As sanções, por sua vez, também obedecem a uma hierarquia: (a) o princípio geral é que a parte reclamante deve primeiro retaliar com relação ao(s) mesmo(s) setor(es) em que o Relatório encontrou a violação ou outra nulificação ou prejuízo (não violação); (b) se a parte reclamante considera que retaliar quanto à mesma seção do acordo não é praticável ou efetivo, ela pode então pedir autorização para retaliar com relação a outro setor do mesmo acordo; e (c) apenas quando a parte reclamante entende que é impraticável ou ineficaz suspender concessões ou outras obrigações sob o mesmo acordo (quer a respeito do mesmo setor ou de outro) é que ela pode retaliar em relação a outro acordo abrangido. Esta modalidade de sanções é designada como *retaliação cruzada*.¹⁶⁹⁹ Os Membros da OMC devem dar as razões pelas quais

¹⁶⁹⁷ ESC, Artigo 3.7.

¹⁶⁹⁸ *Id.*

¹⁶⁹⁹ A retaliação cruzada em setores abrangidos pelo Acordo TRIPS foi solicitada

na fase de arbitragem da controvérsia *European Communities – Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas – Recourse to Arbitration by the European Communities under Article 22.6 of the DSU*, Decision by the Arbitrators, WT/DS27/ARB/ECU, de 24 de março de 2000, parágrafos 149 e 150. O pedido do Equador visava sanções nos campos dos direitos de autor e direitos conexos, indicações geográficas e desenhos industriais. O pedido foi negado por motivos de ordem processual, mas os Árbitros admitiram que o Equador poderia utilizar a retaliação cruzada. Antígua foi autorizada a impor sanções cruzadas em setores do Acordo TRIPS. Ver *United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services – Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU – Decision by the Arbitrator*, WT/DS285, de 21 de dezembro de 2007. Dois anos depois o Brasil foi também autorizado a fazê-lo. Ver *United States – Subsidies on Upland Cotton – Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU*, WT/DS469, de 23 de março de 2011. Os Estados Unidos também foram autorizados a impor sanções cruzadas em outros setores do Acordo TRIPS. Ver *United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services – Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU – Decision by the Arbitrator*, WT/DS285, de 21 de dezembro de 2007. Dois anos depois o Brasil foi também autorizado a fazê-lo. Ver *United States – Subsidies on Upland Cotton – Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU*, WT/DS469, de 23 de março de 2011. Os Estados Unidos também foram autorizados a impor sanções cruzadas em outros setores do Acordo TRIPS. Ver *United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services – Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU – Decision by the Arbitrator*, WT/DS285, de 21 de dezembro de 2007. Dois anos depois o Brasil foi também autorizado a fazê-lo. Ver *United States – Subsidies on Upland Cotton – Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 of the DSU*, WT/DS469, de 23 de março de 2011.

5. QUESTÕES RELATIVAS À RETIRADA DE CONCESSÕES SOB

O ACORDO TRIPS – O PROBLEMA DA RETALIAÇÃO

CRUZADA

64.10. A retirada de obrigações ou concessões no Acordo TRIPS levanta

alguns problemas específicos. O Artigo 22.3(f) do ESC dispõe:

“[P]ara efeito deste parágrafo, entende-se por ‘setor:’

[...]

(iii) no que concerne a direitos de propriedade

intelectual relacionados com o comércio, quaisquer

das categorias de direito de propriedade intelectual compreendidas nas Seções 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 da Parte

II, ou as obrigações da Parte III ou da Parte IV do

Acordo sobre TRIPS.”

O fato de que o Artigo 22.3(f) não menciona a Parte I do Acordo parece indicar que as concessões ou obrigações dessa Parte não podem ser suspensas. No entanto, a menos que o tratamento nacional seja suspenso, um Membro da OMC não pode impor sanções no campo do Acordo TRIPS contra outro Membro. Como disse acima, a imposição de sanções é baseada no tratamento discriminatório, o que implica que os nacionais e residentes do Membro reclamante podem ser tratados mais favoravelmente do que os do Membro infrator. Portanto, as obrigações da Parte I também podem ser suspensas. Na realidade, a omissão no texto do Artigo 22.3(f)(iii) do ESC não impediu que os árbitros do caso *Bananas* examinassem o pedido de autorização do Equador para impor sanções cruzadas relativas às Seções 1, 3, e 4 da Parte II do Acordo TRIPS (incluindo, portanto, necessariamente a suspensão das obrigações da Parte I).¹⁷⁰¹

64.11. A retirada de concessões do Acordo TRIPS em retaliação cruzada contra a violação de obrigações da OMC em outros campos parece uma solução ideal para os Membros da OMC em todos os níveis de desenvolvimento,

mas em especial para os Membros em

DSU and Article 4.11 of the SCM Agreement – Decision by the Arbitrator,

WT/DS267/ARB/1, de 31 de agosto de 2009 (ver tb. WT/DS267/ARB/2, de 31

de agosto de 2009).

1700 ESC, Artigo 22.

1701 Ver a nota 1484, *supra*. Os árbitros, no entanto, não discutiram esta questão em particular.

desenvolvimento. A razão é que um Membro da OMC apenas retira concessões nas áreas de bens ou de serviços por sua conta e risco, já que o aumento das tarifas de importação e a imposição de outras barreiras contra produtos e serviços importados não prejudica apenas os exportadores do outro Membro, mas também os consumidores locais e, eventualmente, quando esses artigos constituem ingredientes para a fabricação de produtos, a indústria nacional. Impor sanções no campo do Acordo TRIPS, pelo contrário, ainda que possa ofender os valores éticos que estão por trás do reconhecimento do esforço diferenciador dos empresários, e permita o parasitismo e a carona gratuita, não impõe um ônus material direto sobre os cidadãos nacionais. Por esta razão, a utilização das concessões do Acordo TRIPS para fazer retaliação cruzada tem sido sugerida como uma solução para os países em desenvolvimento de algum modo compensarem a posição de desvantagem no comércio internacional em que se encontram. Neste sentido, o Equador, o Brasil e Antígua solicitaram autorização para impor retaliações cruzadas no campo das concessões do Acordo TRIPS.¹⁷⁰²

64.12. Mas a utilização de concessões do Acordo TRIPS para impor retaliações cruzadas levanta um problema para os Membros da OMC que são também membros das diferentes Uniões administradas pela OMPI, como as de Paris e de Berna. O problema é que o Acordo TRIPS

incorpora outros acordos internacionais vinculantes, os quais pertencem a esferas jurídicas distintas. Portanto, a suspensão de obrigações do Acordo TRIPS não derroga as obrigações que os Membros da OMC assumiram nesses outros tratados. A este respeito, os árbitros na controvérsia *Bananas* afirmaram:

“Não está dentro da nossa jurisdição, enquanto árbitros, agindo de acordo com o Artigo 22.6 do ESC, julgar se o Equador, ao suspender, uma vez autorizado pelo OSC, algumas obrigações do Acordo TRIPS, agiria de acordo com as suas obrigações internacionais resultantes de tratados que não os acordos abrangidos pela OMC (e.g., as Convenções de Paris, Berna e Roma, que o Equador ratificou). [nota omitida] Incumbe inteiramente ao Equador e às demais partes desses tratados considerar se uma forma específica escolhida pelo Equador de implementar essa suspensão de certas obrigações do Acordo TRIPS gera dificuldades em termos jurídicos ou práticos à luz desses tratados.” **1703**

64.13. Nas controvérsias *Gambling* (Antigua) e *Cotton* (Brasil), os árbitros não discutiram se a a retaliação cruzada no campo do Acordo

1702 Ver a nota 1484, *supra*.

1703 *Id.* parágrafo 152.

TRIPS por esses dois Membros era oportuna e correta. O árbitro da controvérsia *Gambling* fez apenas referência às observações a esse respeito na controvérsia *Bananas* e acrescentou que

“Consideramos que essas observações também são relevantes

para este caso, no sentido de que essas considerações serão

pertinentes para a maneira pela qual Antigua poderá

implementar a suspensão de suas obrigações do Acordo

TRIPS.”¹⁷⁰⁴

64.14. O árbitro na contrivésia *Cotton* fez exatamente a mesma

observação, utilizando a mesma linguagem.¹⁷⁰⁵

64.15. Talvez não fosse inteiramente descabido afirmar que, tanto de fato

como de direito, as Partes Contratantes de Paris e de Berna consentiram,

na Rodada do Uruguai, na adoção da retaliação cruzada em temas do

Acordo TRIPS. Seguir-se-ia, portanto, que a derrogação das obrigações

desses tratados estaria implícitamente (e mesmo explicitamente)

autorizada. Só que este argumento encontra um obstáculo difícil de

superar: a menos que um Membro da OMC aceite voluntariamente abrir

mão de seus direitos à luz de Paris ou de Berna em relação a outro

Membro da OMC, ele só poderia ser obrigado a fazê-lo por meio de uma

ordem vinculante de um órgão competente. E, claro, os árbitros da OMC

não podem ser esse órgão, posto que a sua jurisdição nada tem a ver com

(e às vezes, quando o Acordo TRIPS contém disposições estranhas às

Convenções de Paris e de Berna, até é conflitante com) as Uniões

administradas pela OMPI. Assim, quando um Grupo Especial faz certas

recomendações contra um Membro da OMC, o qual não aceita ceder os

direitos que tem sob as Convenções de Paris ou de Berna, só poderia ser

obrigado a fazê-lo sob as ordens de um órgão juridicamente competente

– e esse órgão seria a Corte Internacional de Justiça.

64.16. Além disso, a suspensão de obrigações do Acordo TRIPS pode

ter impacto sobre o sistema jurídico interno do Membro em questão,¹⁷⁰⁶ o que pode dificultar ainda mais a imposição de sanções relativas à propriedade intelectual.

64.17. Outro problema que decorre da autorização para que pequenas economias, como o Equador e Antígua, adotem medidas de retaliação cruzada, é o eventual efeito extraterritorial da suspensão de direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, houve relatos sobre a possível adoção por Antígua da criação de uma plataforma “para monetizar direitos de PI dos EUA suspensos.”¹⁷⁰⁷ O relato não explica em detalhe

¹⁷⁰⁴ Ver WT/DS285/ARB, *supra* nota 1484, parágrafo 5.11.

¹⁷⁰⁵ Ver WT/DS267/ARB/1, *id.*, parágrafo 5.233.

¹⁷⁰⁶ *Id.* parágrafo 158.

¹⁷⁰⁷ Ver IP Watch, 24 de outubro de 2010, www.ip-watch.org.

qual era o plano do governo de Antígua, mas diz que “A plataforma poderia ser um website oferecendo conteúdo norte-americano não protegido.” Mas se Antígua desejava impor sanções sem infringir as suas próprias obrigações do Acordo TRIPS, essa plataforma só poderia oferecer “conteúdo norte-americano não protegido” a cidadãos e residentes do território de Antígua. Se Antígua estabelecesse um website oferecendo propriedade intelectual dos EUA, como, por exemplo, obras protegidas pelo direito de autor, por toda a Internet, então o país estaria envolvido em atividades de pirataria à escala mundial (com exceção do seu próprio território). A autorização que Antígua recebeu do árbitro e do OSC não foi além das fronteiras do seu próprio território, pois essa é a exata dimensão dos direitos de propriedade intelectual detidos pelos

cidadãos e residentes dos Estados Unidos no território de Antígua.

Antígua não pode cometer atos que violem a propriedade intelectual dos Estados Unidos em outras jurisdições.¹⁷⁰⁸

64.18. As dificuldades acima mencionadas não só indicam os problemas que decorrem do uso das obrigações do Acordo TRIPS para impor sanções cruzadas contra violações de outros acordos, mas sugerem também que não é provável que violações do Acordo TRIPS sejam sancionadas através da suspensão de obrigações do mesmo Acordo, e sim através de sanções cruzadas relativas a outros acordos, tais como o GATT. A principal, e talvez a única, razão para essas dificuldades de ordem prática é que o Acordo TRIPS abrange concessões que se exprimem na forma de obrigações normativas, e não de tarifas. Ainda que a implementação das obrigações do Acordo TRIPS tenha impacto sobre o acesso a mercados (os desníveis na proteção da propriedade intelectual, como expliquei nos comentários ao Preâmbulo, equivalem a barreiras não tarifárias), ela não diz respeito acesso a mercados diretamente.

6. RECLAMAÇÕES POR NÃO-VIOLAÇÕES E SITUAÇÕES

¹⁷⁰⁸ Se isto vier a ocorrer, o árbitro deixou claro que os Estados Unidos podem iniciar um procedimento de solução de controvérsias contra Antígua:

“Como os árbitros em *EC – Hormones (US)* (Artigo 22.6 – CE) [nota omitida], *US – 1916 Act ((CE))* (Article 22.6 – EUS) [nota omitida], e *US – Byrd Amendment* (Article 22.6 - CE) [nota omitida], também observamos que os Estados Unidos podem ter recurso aos procedimentos apropriados de solução de controvérsias no caso de

considerar que o nível de concessões ou outras obrigações suspensas por Antígua excede o nível da anulação ou prejuízo que determinamos para os fins do remédio.”

WT/DS285/ARB 21, *supra* nota 1484, parágrafo 5.13.

64.19. O parágrafo 2o do Artigo 64 estabelece um período de transição para a aplicação de reclamações por não violação, nos termos do subparágrafo 1(b), e de reclamações por situações, nos termos do subparágrafo 1(c), do Artigo XXIII do GATT 1947, no contexto de controvérsias relacionadas com o Acordo TRIPS.¹⁷⁰⁹ O Artigo XXIII do GATT 1947 dispõe:

“Proteção de concessões e vantagens

“1. No caso de uma Parte Contratante considerar que uma vantagem qualquer resultante para ela, direta ou indiretamente, do presente Acordo, está sendo anulada ou reduzida, ou que um dos objetivos do Acordo está sendo dificultado, em consequência:

[...]

(*b*) da aplicação por outra das Partes Contratantes de uma medida, contrária ou não às disposições do presente Acordo, ou

(*c*) da existência de qualquer outra situação, dita Parte Contratante, a fim de obter solução satisfatória para a questão, poderá dirigir representações ou propostas por escrito à outra ou outras Partes Contratantes que lhe parecerem interessadas. Qualquer Parte Contratante, por essa forma

interpelada, examinará, com boa vontade, as representações ou propostas que lhe tenham sido dirigidas.”

Como diz o Artigo XXIII, uma reclamação por não violação não se baseia numa violação direta de uma disposição do Acordo TRIPS, mas na anulação ou redução de qualquer vantagem que os Membros podem razoavelmente esperar da implementação do Acordo TRIPS por meio da adoção de medidas ou da criação de situações que não constituem uma violação direta do Acordo. A regra da não violação deve-se à existência de compromissos em matéria tarifária. As tarifas exprimem-se em números concretos e precisos, e, por isso, é possível verificar quando um Membro tomou medidas que eliminam as vantagens que os outros Membros esperavam obter desses compromissos.¹⁷¹⁰ Mas ¹⁷⁰⁹ Ver *Non-Violation Complaints and the TRIPS Agreement*, IP/C/W/124, de 28 de janeiro de 1999, que contém uma extensa análise das reclamações por não violações, incluindo a história das negociações. Ver tb. *Non-Violation and Situation Complaints – Summary Note by the Secretariat*, IP/C/W/349/Rev.1, de 29 de novembro de 2004.

¹⁷¹⁰ Eis um exemplo de não violação no contexto do GATT: o país A assumiu o compromisso de impor tarifas de importação de automóveis de passageiros limitadas a 35% do preço FOB; mais tarde, desejoso de proteger a sua indústria o Acordo TRIPS não prevê compromissos tarifários ou quaisquer listas de compromissos equivalentes, tais como as que se encontram no GATS.¹⁷¹¹ O Acordo TRIPS diz diretamente respeito à proteção da propriedade intelectual, e não a acesso a mercados.¹⁷¹² Não obstante, três Grupos Especiais ou Grupos Especiais do GATT concluíram que

reclamações por não violação também podem ser baseadas “em obrigações gerais e não em concessões tarifárias específicas [e que] o Artigo XXIII.1(b) do GATT não se limita a vantagens tarifárias.”¹⁷¹³

64.20. A possibilidade de fazer reclamações por não violação no contexto da propriedade intelectual enfrenta duas dificuldades: uma diz respeito à abrangência das reclamações, e a outra aos meios de remediar nacional, e impossibilitado de aumentar as tarifas, esse país determina que só autorizará a importação de automóveis pintados de cor negra com flores cor de rosa. O país A incorreria também em não violação se determinasse que os veículos importados só poderiam entrar no seu território através de um único porto, localizado no sul do país, distante dos centros de consumo (aumentando, assim, os custos de transporte interno e eventualmente submetendo as mercadorias a longas fila de espera). Este segundo exemplo de não violação já ocorreu na prática.

¹⁷¹¹ Ver a nota 44.

¹⁷¹² Ver *Non-Violation Nullification or Impairment Under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – Communication from Canada*, IP/C/W/127, de 10 de fevereiro de 1999, *Non-Violation Nullification or Impairment Under the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – Proposal from Cuba, the Dominican Republic, Egypt, Indonesia, Malaysia and Pakistan*, IP/C/W/141, de 29 de abril de 1999, *Non-Violation Complaints Under the TRIPS Agreement – Suggested Issues for Examination of Scope and Modalities Under Article 64.3 of the TRIPS Agreement – Communication from Canada, the Czech Republic, the European Communities and their Member States, Hungary and Turkey*, IP/C/W/191, de 22

de junho de 2000, e *Non-Violation and Situation Nullification or Impairment Under the TRIPS Agreement – Communication from Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Cuba, Ecuador, Egypt, India, Kenya, Malaysia, Pakistan, Peru, Sri Lanka and Venezuela*, IP/C/W/385, de 30 de outubro de 2002. Não devemos esquecer, no entanto, que o cenário de fundo das negociações sobre o Acordo TRIPS era o acesso a mercados. Em troca de acesso mais facilitado ao mercado dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento fizeram concessões em matéria de propriedade intelectual.

1713 Ver IP/C/W/349, de 19 de junho de 2002, parágrafo 17. No Acordo TRIPS, os compromissos que podem ter alguma semelhança com concessões tarifárias são os compromissos relativos aos períodos de proteção dos direitos. Mas, ainda assim, ao contrário do que se passa nos outros acordos abrangidos pela OMC, nos quais as listas de compromissos são individualizadas, no caso do Acordo TRIPS os compromissos são iguais para todos, com exceção dos períodos de transição.

a redução ou anulação das vantagens. Quanto à abrangência das reclamações, o problema é que o Acordo TRIPS, seguindo um critério minimalista, apenas gera as vantagens definidas por alguns dispositivos que identificam os direitos concedidos (tais como os Artigos 16, 26, 28 e 39.3). Isto é, os Membros da OMC não devem esperar dos outros Membros mais do que a transposição desses dispositivos para a ordem jurídica interna (ou a sua aplicação direta, quando possível), de modo a assegurar aos titulares o direito de impedir o uso por terceiros dos ativos intangíveis protegidos, bem como o direito a licenciá-los a terceiros. Numa perspectiva ampla, os Membros da OMC poderiam efetivamente

esperar que da implementação das obrigações do Acordo TRIPS resultaria a possibilidade de uma maior exploração efetiva dos ativos protegidos (através da fabricação local ou da importação, ou de ambas), e, conseqüentemente, maiores ganhos econômicos. Na mesma perspectiva ampla, os Membros da OMC, sobretudo os países em desenvolvimento e os PMDR, poderiam esperar um incremento do fluxo internacional de tecnologia a seu favor.

64.21. A segunda dificuldade decorre da impossibilidade, de acordo com o Artigo 26.1(b) do ESC, de obrigar a parte perdedora a retirar uma medida de não violação. No contexto do Acordo TRIPS, será difícil “fazer um ajuste mutuamente satisfatório” sem revogar a medida em questão.¹⁷¹⁴ No entanto esse ajuste não seria impossível. Em primeiro lugar, o Membro em questão pode aceitar revogar a medida voluntariamente. Em segundo lugar, pode oferecer uma compensação em outro setor do Acordo TRIPS (desde que obedecido o princípio *nmf*, claro). Em terceiro lugar, pode oferecer uma compensação em outras áreas da OMC. E, em quarto lugar, pode sujeitar-se à retaliação.

64.22. Durante o período inicial de transição de 5 anos, o Conselho para TRIPS deveria ter examinado dois aspectos das reclamações por não violação: o da sua abrangência e as modalidades. Numa nota submetida ao Conselho, a Austrália definiu “abrangência” da seguinte maneira: “A palavra ‘abrangência’ sugere a faixa de reclamações que poderiam ser consideradas como uma reclamação por não violação. Ela sugere que a faixa de controvérsias em potencial

¹⁷¹⁴ O Artigo 26.1(b) dispõe:

“[Q]uando se considerar que uma medida anula ou restringe benefícios resultantes do acordo abrangido pertinente, ou que compromete a realização dos objetivos de tal acordo, sem infração de suas disposições, não haverá obrigação de revogar essa medida. No entanto, em tais casos, o grupo especial ou órgão de Apelação deverá recomendar que o Membro interessado faça um ajuste mutuamente satisfatório.”

podem ser amarradas de certa forma, para que pudesse haver recomendações quanto à faixa de controvérsias em potencial que os Membros concordem que não serão incluídas como controvérsias relativas ao Acordo TRIPS por não violação.”¹⁷¹⁵

A Austrália propôs também uma definição de “modalidades” como “recomendações [que] tratam do modo pelo qual as controvérsias por não violação devem ser consideradas.”¹⁷¹⁶

64.23. O Conselho para TRIPS poderá ver-se numa situação difícil se tentar estabelecer a “abrangência” das reclamações por não violações em termos estreitos. Durante a Rodada do Uruguai, foi prometido a vários setores da indústria de países desenvolvidos que manifestaram sua insatisfação com o resultado das negociações que, em vista do caminho da não violação, não havia necessidade de tratar mais especificamente de alguns temas com relação aos quais essas empresas poderiam reear que viriam a constituir lacunas do Acordo TRIPS. Uma dessas lacunas era o Artigo 6o, e sua aparentemente implícita tolerância com regimes de importação paralela.¹⁷¹⁷ Outros temas em que as reclamações por não violação poderiam ser vistas como mecanismos de correção de

disposições do Acordo TRIPS consideradas insuficientes são o estabelecimento de controles de preços de produtos patenteados *vis-à-vis* os Artigos 8o e 28; o estabelecimento de controles governamentais prévios sobre contratos de licença (também com relação aos Artigos 8o e 28); e a adoção de motivos de licenças compulsórias que não sejam

1715 *Non-Violation Complaints under the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS): Discussion Paper – Communication from Australia*, IP/C/W/212, de 27 de setembro de 2000, p. 3.

1716 *Id.* p. 4.

1717 Em março de 1992, a delegação da Suíça submeteu uma nota ao grupo negociador (cujo trabalho estava praticamente concluído) em que afirmou:

“O primeiro [aspecto que as reclamações por não violação no campo da propriedade intelectual mostram] tem relação com o problema da exaustão e da importação paralela. Uma vez que isto é um problema de bens com origem num lugar em particular e [é] independente da nacionalidade do titular do direito, controvérsias relacionadas com a exaustão [consideram-se] controvérsias de acordo com o Acordo Geral. Elas inerentemente incluem casos de não violação. O Artigo 6o do Acordo TRIPS exclui o tema da exaustão do próprio Acordo TRIPS, mas não do GATT.”

Como se explicou nos Comentários aos Artigos 6o e 8o, *supra*, a Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública mudou aquela regra no que toca às patentes na área da saúde. Mas o comentário da Suíça continua exato no que diz respeito a outros campos tecnológicos.

ditados por razões de interesse público, como preços “excessivos” e

recusas em licenciar (*vis-à-vis* os Artigos 28 e 31).

64.24. Uma vez que o Conselho para TRIPS não tinha concluído a tarefa estabelecida no parágrafo 3o, os Membros da OMC, em 2001, na 4a sessão da Conferência Ministerial, em Doha, decidiram orientar o Conselho “a continuar o seu exame da abrangência e das modalidades” das reclamações por não violação.¹⁷¹⁸ O Conselho também não conseguiu fazer qualquer recomendação nesse sentido à 5a sessão da Conferência Ministerial. Posto que os Membros da OMC acordaram que, entretanto, a moratória relativa à apresentação de reclamações por não violações continua em vigor,¹⁷¹⁹ esse tipo de reclamações não pode ser submetido no que diz respeito ao Acordo TRIPS. As discussões têm prosseguido desde Cancún, mas não houve progresso. Na reunião do Conselho para TRIPS de 4-5 de junho de 2003, o Presidente resumiu as quatro possíveis soluções da seguinte forma:

“Num extremo do espectro, uma opção seria seguir a proposta do documento IP/C/W/3851720 e recomendar à Quinta Conferência Ministerial que as violações do tipo identificado no Artigo XXIII.1(b) e (c) do GATT 1994 seja considerado inaplicável ao Acordo TRIPS. Isto exigiria que algumas delegações mudassem a sua posição.

“Na outra ponta do espectro havia a opção de que o Conselho tornasse, ao fim da presente prorrogação da moratória, reclamações por não violações e por situações aplicáveis no contexto do Acordo TRIPS, sem submetê-las a qualquer diretriz específica quanto à sua abrangência e modalidades além

daquelas já estabelecidas pelo ESC, *i.e.*, as salvaguardas gerais previstas no Artigo 26 do ESC. A aceitação disto exigiria que um grande número de delegações mudasse a sua posição.

“Uma terceira opção era recomendar que as reclamações por não violação e situações fossem aplicáveis às controvérsias geradas no marco do Acordo TRIPS, mas sujeitando-as a algumas diretrizes adicionais específicas quanto à sua abrangência e modalidades. Numa reunião realizada em setembro de 2002 o Conselho havia acordado em estabelecer a data de fevereiro de 2003 como objetivo para a apresentação de propostas específicas a este respeito. Mas nessa data o Conselho

1718 *Ver Implementation-Related Issues and Concerns, Decision of 14 November 2001, WT/MIN(01)/17, de 20 de novembro de 2001, parágrafo 11.1.*

1719 *Id.*

1720 *Ver supra* nota 1497.

não havia recebido qualquer proposta que pudesse servir de base para essas diretrizes.

“A quarta opção era recomendar à Quinta Conferência Ministerial que a moratória fosse novamente prorrogada de modo a dar mais tempo ao Conselho para considerar a abrangência e as modalidades de reclamações por não violações e situações na área do Acordo TRIPS. Ele lembrou também que, na reunião informal do Conselho em 23 de maio, muitas delegações observaram que ainda necessitavam de [receber] instruções das suas capitais ou que ainda não haviam definido a

sua posição.”¹⁷²¹

64.25. Mas a primeira opção não está à disposição do Conselho para TRIPS. De acordo com o texto do Artigo 64 do Acordo (bem como com o parágrafo 11 da Decisão de Doha sobre Implementação) o Conselho para TRIPS não tem competência para recomendar a não aplicação de reclamações por não violações. O parágrafo 1o do Artigo 64 diz de maneira inequívoca que as disposições do Artigo XXIII se aplicarão às consultas e controvérsias sob o Acordo para TRIPS, “salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo.” O Artigo XXIII inclui tanto as reclamações por violações quanto as reclamações por não violações (e por situações). O único dispositivo do Artigo 64 que especificamente contraria o parágrafo 1o é o parágrafo 2o (com relação à moratória de 5 anos). O parágrafo 3o não é uma “disposição contrária” ao parágrafo 1o. Este parágrafo limita-se a atribuir um mandato para a identificação das modalidades e da correta abrangência das reclamações por não violações. Portanto, qualquer decisão que leve à eliminação das reclamações por não violações seria contrária às disposições do parágrafo 1o do Artigo 64 e não estaria autorizada pelo parágrafo 3o.¹⁷²²

O que o Acordo TRIPS recomenda é que o Conselho para TRIPS defina a abrangência e/ou as modalidades de aplicação das reclamações por não violações. Isto, sem dúvida, reduz a aplicabilidade dessas reclamações. Mas o Conselho não pode recomendar a sua não aplicação. Neste sentido, o Órgão de Apelação, na controvérsia *India – Patent Protection* ¹⁷²¹ IP/C/M/40, de 22 de agosto de 2003, parágrafo 144.

¹⁷²² Portanto, o parágrafo 10 da Decisão do Conselho Geral sobre a

Implementação do Parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública acrescenta uma renúncia àquelas relativas às alíneas (f) e (h) do Artigo 31. De acordo com esse parágrafo, os Membros da OMC renunciam ao direito de apresentar reclamações por não violações e situações no contexto das licenças compulsórias destinadas a exportar medicamentos. Trata-se neste caso de uma verdadeira renúncia, e não de uma simples moratória.

for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products 1723

equivocou-se quando afirmou que

“Se reclamações por ‘não violações’ deveriam ou não ser aplicáveis às controvérsias no contexto do Acordo TRIPS, é um tema que continua por definir pelo Conselho para Aspectos de Propriedade Intelectual [sic] Relacionados com o Comércio (o ‘Conselho para TRIPS’), em conformidade com o Artigo 64.3 do Acordo TRIPS. Não é um tema para ser resolvido através de interpretação por grupos especiais ou pelo Órgão de Apelação.”¹⁷²⁴

Na verdade, a aplicabilidade de reclamações por não violações a controvérsias no contexto do Acordo TRIPS não deveria ser determinada pelo Conselho para TRIPS, pois ela já foi determinada pelo Artigo 64.1 do Acordo. O que cabe ao Conselho determinar são a abrangência e as modalidades dessas reclamações.

64.26. Nessa mesma reunião o Conselho observou que, “ainda que a maioria das delegações que haviam falado tivesse exprimido preferência pela opção um, não havia consenso com relação a qualquer das quatro opções colocadas na mesa para discussão.”¹⁷²⁵ É interessante notar que

durante algumas reuniões subsequentes do Conselho este tema nem sequer foi mencionado na agenda.¹⁷²⁶ Mas quando foi reintroduzido, o impasse manteve-se.

64.27. Em Hong Kong, na sexta sessão do Conselho Ministerial, os Ministros afirmaram

“Tomamos nota do trabalho feito pelo Conselho para os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio em conformidade com o parágrafo 11.1 da Decisão de Doha sobre Questões e Preocupações Relativas à Implementação e o parágrafo 1.h da Decisão adotada pelo Conselho Geral em 1o de agosto de 2004, e orientamo-lo a continuar o seu exame da abrangência e das modalidades das reclamações dos tipos previstos pelos subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT 1994 e fazer recomendações à nossa próxima Sessão. Fica acordado que, entretanto, os Membros

1723 India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products, Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados em 16 de janeiro de 1998, WT/DS50/AB/R, de 19 de dezembro de 1997.

1724 Id. parágrafo 42.

1725 IP/C/M/40, de 22 de agosto de 2003, parágrafo 175.

1726 Ver as atas das reuniões de 18 de novembro de 2003 (IP/C/M/42, de 4 de fevereiro de 2004), e de 8 de março de 2004 (IP/C/M/43, de 7 de maio de 2004).

não iniciarão essas reclamações no contexto do Acordo

TRIPS.”¹⁷²⁷

Desde Hong Kong que o tema permanece em aberto na agenda

do Conselho para TRIPS, mas sem qualquer progresso.¹⁷²⁸ As sessões da Conferência Ministerial realizadas em Genebra, em 2009 e 2011, renovaram a moratória.¹⁷²⁹ Desde então os Membros têm debatido a aplicabilidade das reclamações por não violações no contexto do Acordo TRIPS. Uma nota elaborada pela Secretaria da OMC descreve com detalhe os debates mantidos no Conselho para TRIPS.¹⁷³⁰ Muitos têm sido os argumentos levantados contra a aplicação de reclamações por não violações a controvérsias relativas à propriedade intelectual, mas de modo geral podem ser resumidos assim:

“A aplicação de reclamações por não violações no contexto do Acordo TRIPS prejudicaria o poder normativo e violaria direitos de soberania pois poderia constranger a capacidade dos Membros de introduzir medidas novas e talvez vitais [cuidando de aspectos] sociais, de desenvolvimento econômico, de saúde, ambientais e culturais, e afetando políticas em vigor nestas áreas.”¹⁷³¹

Todos os outros argumentos descritos pela nota da Secretaria da OMC são variações deste. Como disse acima, este argumento não tem cabimento. Os Membros da OMC acordaram em 1994 que as reclamações por não violações são aplicáveis no contexto do Acordo TRIPS. O que os Membros deveriam estar fazendo agora (ou deveriam ter feito há 15 anos atrás) era debater sobre como aplicá-las. Em outras palavras, o debate deveria incidir sobre métodos, não sobre a substância da sua aplicabilidade. É verdade que, porque o Acordo TRIPS gera vantagens de difícil quantificação (com exceção, como disse acima, dos

períodos mínimos de proteção de alguns direitos), nem sempre as não

1727 WT/MIN(05)/DEC, de 22 de dezembro de 2005, parágrafo 45.

1728 Na sessão do Conselho para TRIPS de 24 e 25 de fevereiro de 2015, o

Presidente do órgão comunicou aos Membros que havia estado em contacto com

várias delegações “interessadas,” mas que elas não “estavam em posição de

informar sobre qualquer desenvolvimento.” Numa espécie de desabafo, o

Presidente, lembrando aos Membros que a próxima sessão da Conferência

Ministerial (em dezembro de 2015, em Nairobi) se aproximava, lembrou que

“Manter este item na agenda não tinha produzido nenhum resultado nos últimos

16 anos.” Ver IP/C/M/78, de 4 de março de 2015, parágrafos 6.2 e 6.4.

1729 WT/L/783, de 2 de dezembro de 2009, e WT/L/842, de 19 de dezembro de

2011.

1730 Ver *Non-Violation and Situation Complaints – Summary Note by the Secretariat*, IP/C/W/349/Rev.2, de 19 de outubro de 2012.

1731 *Id.* parágrafo 13.

violações serão obviamente detectáveis. Mas alguns exemplos de possíveis não violações já foram mencionados ao longo deste livro. A nota da Secretaria da OMC contém também uma lista com outros exemplos. Dada a dificuldade deste tema, vale uma longa citação:

“Ainda que não exista acordo quanto ao valor de examinar estudos de casos, vários *exemplos* hipotéticos têm sido sugeridos durante as discussões.

“Exemplo A: Um Membro pode decidir proibir a fabricação, o processamento, a importação e a distribuição de materiais ou produtos que contenham uma substância proibida. Isto poderia afetar titulares estrangeiros de direitos de propriedade intelectual, os quais podem ser os únicos fornecedores desses produtos para aquele mercado. [notea omitida]

“*Outro Membro respondeu a este exemplo*: Este exemplo parece relevante sobretudo para patentes e segredos industriais, com o envolvimento possível de indicações geográficas. O Acordo TRIPS só dá ao titulares de patentes o direito de proibir terceiros de praticarem determinados atos; ele não garante ao titular do titular da patente que ele pode explorar os seus direitos se outras disposições legais, compatíveis com os Acordos da

OMC, proibirem essa exploração. A Seção 7 da Parte II do Acordo TRIPS exige que aqueles [que estão] em controle de informação confidencial recebam o direito de evitar a sua divulgação ou aquisição ou utilização por terceiros de uma maneira contrária aos usos honestos no comércio. Além disso, a proteção prevista para indicações geográficas não garante que certos produtos ostentando essas indicações possam ser vendidos se outras ações compatíveis com a OMC proibirem essa venda. Uma reclamação baseada na proibição hipotética não teria sucesso, portanto, pois não existe vantagem negociada. [nota omitida]

“Exemplo B: Um Membro pode decidir impor pesados tributos sobre certos bens incorporando propriedade intelectual cujo uso for deletério para o meio ambiente. [nota omitida]

“*Outro Membro respondeu a este exemplo:* Uma reclamação por não violação baseada neste exemplo não teria êxito porque não se identificariam as vantagens. [nota omitida].

“Exemplo C: Um Membro poderia banir toda a publicidade de cigarros, incluindo as suas marcas, por razões de saúde. Esta proibição, ainda que rigorosamente de acordo com o Artigo 15.4 do Acordo TRIPS, ao permitir que as marcas de cigarros fossem registradas, podia anular ou prejudicar as vantagens em prol dos titulares das marcas. [nota omitida]

“*Outro Membro respondeu a este exemplo:* Proibições de publicidade de cigarros poderiam ter sido facilmente

antecipadas ao tempo das negociações do Acordo TRIPS.

Muitos países ou já tinham essas proibições em vigor ou estavam ativamente discutindo-as. [nota omitida]

“Exemplo D: O Membro A pode conceder um aumento muito grande do termo de proteção dos direitos autorais que poderia efetivamente anular ou reduzir as vantagens que o Membro B esperava gozar durante as negociações e posteriormente, porque nacionais do Membro B podem ter investido na produção de obras separadas, por exemplo filmes ou peças de teatro, baseados em ou utilizando uma obra que se esperava estar em domínio público. [nota omitida]

“Exemplo E: Se um Membro ameaçasse retirar vantagens do SGP [Sistema Geral de Preferências] de um país em desenvolvimento a menos que esse país praticasse determinado ato, a ameaça em si mesma podia anular e reduzir a vantagem esperada do país em desenvolvimento Membro de solução de controvérsias com base em normas. [nota omitida]1732

“Outros exemplos de natureza geral foram sugeridos: leis e regulamentos que afetassem a exploração de um DPI e que reduzisse o valor da PI; interpretações administrativas ou judiciais do Acordo TRIPS que possam ser comoatíveis com os termos expressos do Acordo TRIPS mas que, ainda assim, possam ser considerados como prejudicando o valor previsto dos DPIs; medidas para fazer respeitar que fossem insuficiente ou excessivamente protetoras dos DPIs e, portanto, reduzissem

o valor esperado dos DPI. [nota omitida]

“Outros exemplos específicos foram mencionados: proibição da publicação de um livro por razões de segurança nacional; leis sobre literatura de difamação, pornográfica ou de incentivo ao ódio aplicadas a obras protegidas pelo direito autoral; um mecanismo de registro de armas de uso pessoal que leve à redução de exportações de armas de uso pessoal patenteadas; controles da importação de produtos patenteados, tais como medicamentos, produtos eletrônicos e peças de equipamentos;

1732 Os fatos aqui descritos hipoteticamente ocorreram na realidade. Insatisfeitos com algumas medidas que a Argentina tomou ainda durante o período de transição, relativas à proteção de patentes e de dados de testes, os Estados Unidos retiraram os benefícios SGP que havia concedido a esse país.

proibições por autoridades de educação relativas a figurinhas que levem à diminuição das vendas de figurinhas de coleção [designadas por marcas] de outro Membro; e regulamentos com influência negativa sobre o acesso a mercados de bens ou serviços designados por marcas de coleção identificadas por marcas. [nota omitida]”¹⁷³³

64.28. Os Estados Unidos têm insistido que as não violações são inteiramente aplicáveis no contexto do Acordo TRIPS, que contribuem para o estabelecimento do equilíbrio de direitos e obrigações, e que chegou a hora de terminar a moratória. Os Estados Unidos põem ênfase no fato de que as não violações são raramente invocadas no contexto da propriedade intelectual, o que faz delas um mecanismo excepcional.¹⁷³⁴

A Suíça apoiou os Estados Unidos.¹⁷³⁵ A grande maioria dos Membros da OMC, no entanto, continua determinada quanto à inaplicabilidade de não violações.¹⁷³⁶ Um grupo de 17 países em desenvolvimento, entre os quais está o Brasil, manifestou o seu desacordo quanto à eventual aplicação das não violações no contexto do Acordo TRIPS, entendendo ser desnecessária, além de levantar questões sistémicas, dentro da estrutura do Acordo da OMC.¹⁷³⁷ Uma dessas questões seria a ameaça que as não violações poderiam representar para o uso de flexibilidades.¹⁷³⁸ Ainda que, como se explicou, a margem de manobra dos Membros da OMC não fosse além de identificar as modalidades para a aplicação das reclamações por não violações no contexto do Acordo TRIPS, parece que eles estão longe de chegar a um consenso sobre a adoção de um mecanismo de reclamações por não violações.¹⁷³⁹

7. CONTROVÉRSIAS

(a) Controvérsias relativas a marcas

¹⁷³³ *Id.* parágrafos 54 a 56.

¹⁷³⁴ IP/C/M/82/Add.1, de 1º de setembro de 2016, págs. 18-19.

¹⁷³⁵ *Id.* pág. 20.

¹⁷³⁶ Ver o resumo que o Presidente do Conselho para TRIPS fez da situação das discussões em IP/C/M/82, de 23 de junho de 2016, págs. 6 a 8.

¹⁷³⁷ Cf IP/C/W/385/Rev.1, de 27 de maio de 2015. O Grupo Africano e o Grupo de PMDR juntaram-se depois aos subscritores do documento.

¹⁷³⁸ Os Estados Unidos, citando uma intervenção anterior da Suíça, contestaram esta opinião, alegando que as não violações não poderiam impedir a utilização das flexibilidades. Cf. *supra* a nota 1519.

1739 A 10ª sessão da Conferência Ministerial, realizada em Nairobi, em dezembro de 2015, mais uma vez prorrogou a moratória até à sua próxima sessão, em 2017 (quando deverá ser prorrogada novamente). Ver WT/MIN(15)/W/25, de 1º de dezembro de 2015.

64.29. Antes da polémica envolvendo o regime australiano de embalagens neutras de tabaco ter surgido, em 2013, apenas três controvérsias relativas a marcas foram examinadas no MSC. Uma quarta controvérsia também analisou temas relativos a marcas, mas de uma maneira incidental. No campo dos desenhos industriais não houve até hoje nenhuma controvérsia.¹⁷⁴⁰ Isto confirma a inexistência de diferenças significativas de pontos de vista em matéria de marcas e de desenhos durante a Rodada do Uruguai. Na realidade, daquelas três controvérsias, apenas uma examinou o tema das marcas especificamente: a controvérsia (entre as CE e os EUA) sobre uma marca cubana. As duas outras controvérsias (contra as CE) cuidaram especialmente de indicações. As marcas foram mencionadas nesses casos apenas na medida em que podiam estar em conflito com indicações geográficas anteriores ou posteriores. São estas as controvérsias na OMC envolvendo marcas:

1. *Indonésia – Certain Measures Affecting the Automobile*

Industr y (reclamação pelos Estados Unidos (WT/DS59/1, de 15 de outubro de 1996), Relatório do Grupo Especial (WT/DS59/R, de 2 de julho de 1998), adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS59/9, de 28 de julho de 1998). A Indonésia tinha estabelecido um sistema de incentivos fiscais para prover o estabelecimento de uma indústria nacional de fabricação de automóveis. Os Estados Unidos

queixaram-se de que uma das condições para que as empresas se habilitassem a receber os incentivos (relativos a tarifas alfandegárias e impostos sobre produtos suntuários) era a adoção de uma marca nacional. Os EUA alegaram que a proibição de usar uma marca estrangeira, notoriamente conhecida, constituía uma violação dos Artigos 20 e 65.5 do Acordo TRIPS. O Grupo Especial entendeu que não havia violação do Artigo 20 pois a empresa estrangeira não estava proibida de usar a marca estrangeira. A proibição só se aplicava àquelas empresas que desejavam beneficiar-se dos incentivos fiscais. Tratava-se, portanto, de uma proibição voluntariamente aceita. Em vista disso, não havia necessidade de discutir a redução dos níveis de proteção pela Indonésia durante o período de transição, nos termos do Artigo 65.5.

2. European Communities – Protection of Trademarks and

Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs

(reclamação pelos Estados Unidos, WT/DS174/1, de 7 de junho de 1999), Relatório do Grupo Especial (WT/DS174/R, de 15 de março de 2005) adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS174/23, de 20 de abril de 2005). Os Estados Unidos alegaram que o Regulamento 1740 Informação detalhada sobre a situação das controvérsias está disponível no website da OMC.

CE 2081/92 não era compatível com as obrigações das Comunidades Europeias em matéria de tratamento nacional com respeito às indicações geográficas estrangeiras e não garantia proteção suficiente a marcas anteriores que fossem idênticas ou similares a uma indicação geográfica. Além disso, o Regulamento das CE impunha certas restrições aos

governos estrangeiros no que dizia respeito ao reconhecimento de indicações geográficas estrangeiras. O Grupo Especial deu, em geral, ganho de causa aos Estados Unidos.

3. *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*

(reclamação pela Austrália, WT/DS290/1, de 23 de abril de 2003), Relatório do Grupo Especial (WT/DS290/R, de 15 de março de 2005) adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS290/21, de 25 de abril de 2005). A reclamação apresentada pela Austrália era parecida com a dos Estados Unidos, mas alguns argumentos novos foram levantados, o mais importante dos quais foi o tema da rotulagem em conexão com a regra da medida menos restritiva (do Acordo TBT). O Grupo Especial concordou com a Austrália quanto aos mesmos pontos levantados pelos EUA, mas entendeu que não havia violação quanto ao tema da rotulagem.

4. *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* (reclamação pelas CE, WT/DS176/1, de 15 de julho de 1999), Relatório do Grupo Especial (WT/DS176/R, de 6 de agosto de 2001) modificado pelo Relatório do Órgão de Apelação (WT/DS176/AB/R de 2 de janeiro de 2002) adotado pelo Órgão de Solução de Controvérsias (WT/DS176/9, de 6 de fevereiro de 2002)). As CE alegaram que a Seção 211 eliminava o direito de um titular de marca obter o registro ou de ter o registro renovado nos Estados Unidos, se a marca tivesse sido anteriormente abandonada por uma pessoa cujos negócios e ativos tiverem sido confiscados pela revolução cubana. Consequentemente,

alegaram as CE, a Seção 211 era incompatível com o Artigo 3o

(tratamento nacional), Artigo 4o (nmf), Artigos 15 a 21 (normas relativas à proteção das marcas), Artigos 41 e 42 (medidas para fazer respeitar os direitos) e o Artigo 62 (procedimentos levando ao rehistro). O Órgão de Apelação detectou a violação dos princípios de tratamento nacional e de nação mais favorecida, mas não acatou as outras alegações das CE.1741

5. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks,*

Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements

1741 Outros aspectos desta controvérsia são também mencionados neste livro, nomeadamente a conclusão de que o Acordo TRIPS também abrange os nomes comerciais (ver comentários ao Artigo 2o), bem como a inaplicabilidade do Artigo 20 ao objeto da controvérsia (ver comentários ao Artigo 20).

Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS434/1, de 15 de

março de 2012 (reclamação pela Ucrânia). O Grupo Especial foi

estabelecido pelo OSC em 28 de setembro de 2012, e os árbitros foram

designados. Mas em 2015 a Ucrânia pediu ao OSC que suspendesse o

processo. A Austrália concordou, pois os dois Membros buscariam uma

solução negociada para a disputa. Em 2016, esta controvérsia foi

arquivada, por inércia das partes, nos termos do Artigo 12.2 do ESC.

6. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks,*

Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements

Applicable to Tobacco Products and Packaging, WT/DS435/1, de 10 de

abril de 2012 (reclamação por Honduras). Esta controvérsia foi reunida

com as demais controvérsias envolvendo o mecanismo de embalagem

neutra de produtos de tabaco, da Austrália. O Grupo Especial foi

estabelecido em 2013 e os árbitros designados em 2014. 37 Membros da OMC (a União Europeia representando os seus 28 Membros), incluindo o Brasil, constituíram-se como terceiros interessados. O laudo arbitral (chamado de Relatório) não será emitido antes do fim de 2016, segundo informou o Presidente do Grupo Especial ao OSC, tendo em vista a complexidade (e a multitude) das controvérsias.¹⁷⁴²

7. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WT/DS441/1, de 23 de julho de 2012 (reclamação pela República Dominicana). Ver a observação quanto à controvérsia anterior.

8. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WT/DS458/1, de 7 de maio de 2013 (reclamação por Cuba). Ver a observação quanto à controvérsia anterior.

9. *Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, WT/DS467/1, de 25 de setembro de 2013 (reclamação pela Indonésia). Ver a observação quanto à controvérsia anterior.

(b) Controvérsias relativas a patentes

1742

Cf.

<www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds435_e.htm>

(acessado em 17 de dezembro de 2016).

64.30. As controvérsias relativas a patentes são as mais numerosas no que diz respeito ao Acordo TRIPS. São estas as doze controvérsias até hoje iniciadas:

1. *Pakistan – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural Chemical Products* (solicitação de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS36/1, de 6 de maio de 1996). Os Estados Unidos alegaram que o Paquistão não havia cumprido as obrigações dos parágrafos 8o e 9o do Artigo 70. Com a aprovação pelo Governo do Paquistão de um regulamento estabelecendo o mecanismo de *mailbox* e de direitos de comercialização exclusiva, as Partes chegaram a uma solução mutuamente acordada.¹⁷⁴³

2. *Portugal – Patent Protection under the Industrial Property Act* (solicitação de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS37/1, de 6 de maio de 1996). Portugal não havia prorrogado a duração das patentes em vigência em 1o de janeiro de 1996 para 20 anos, de acordo com o parágrafo 2o do Artigo 70 em combinação com o Artigo 33. Tendo em vista que Portugal publicou um Decreto-Lei prorrogando a duração dessas patentes, as Partes notificaram o Conselho para TRIPS de que tinham chegado a uma solução mutuamente acordada.¹⁷⁴⁴ O mesmo assunto foi objeto também de uma controvérsia posterior entre os EUA e o Canadá (ver WT/DS114/R).

3. *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products*, Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados em 16 de janeiro de 1998 (WT/DS50/R, de

5 de setembro de 1997 e WT/DS50/AB/R, de 19 de dezembro de 1997).

Os Estados Unidos alegaram que a Índia não havia implementado um mecanismo de *mailbox* e de direitos exclusivos de comercialização, ofendendo assim os parágrafos 8o e 9o do Artigo 70. Depois os Estados Unidos acrescentaram a alegação de que a Índia não havia notificado o Conselho para TRIPS da medida eventualmente tomada para implementar o mecanismo de *mailbox*, de acordo com o Artigo 63.2. O Grupo Especial entendeu que a Índia tinha descumprido o Artigo 70.8 ou, alternativamente, o Artigo 63.2 (pois se acaso tivesse criado o mecanismo de *mailbox*, teria deixado de notificar ao Conselho a medida correspondente). O Grupo Especial também concluiu que a Índia havia descumprido as obrigações do Artigo 70.9. As conclusões do Grupo Especial foram confirmadas pelo Órgão de Apelação, exceto no que diz respeito à questão da falta de notificação, nos termos do Artigo 63.2. Considerando que a reclamação dos EUA quanto a esse ponto não havia sido incluída no pedido da constituição do Grupo Especial, o Órgão de

1743 WT/DS36/4, de 7 de março de 1997.

1744 WT/DS37/2, de 8 de outubro de 1996.

Apelação entendeu que a reivindicação não podia fazer parte dos termos de referência do Grupo Especial, e, portanto, não podia ser examinada.

4. *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products*, Relatório do Grupo Especial adotado em 2 de setembro de 1998 (WT/DS79/R, de 24 de agosto de 1998). Esta controvérsia envolveu as mesmas questões da anterior, exceto quanto ao Artigo 63.2, que as Comunidades Europeias não

invocaram.

5. *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products,*

Report of the Panel adopted on April 7, 2000 (WT/DS114/R, of 17 March 2000). As Comunidades Europeias reclamaram que dois dispositivos da lei de patentes do Canadá que permitiam o uso e a fabricação de produtos farmacêuticos com a finalidade de obter a autorização de comercialização, tanto no Canadá quanto no estrangeiro (a chamada “exceção regulamentar” ou “exceção Bolar”), bem como a estocagem (neste caso, o uso da invenção era limitado a um período de 6 meses antes do fim da patente) do produto com o objetivo de vendê-lo após o fim da patente, violavam o disposto no Artigo 28 e não estavam abrangidos pelas exceções permitidas pelo Artigo 30. O Grupo Especial decidiu que a exceção regulamentar era compatível com o Acordo TRIPS e que a exceção de estocagem era incompatível.¹⁷⁴⁵

6. *European Communities – Patent Protection for*

Pharmaceutical and Agricultural Products (solicitação de consultas pelo

Canadá, WT/DS153/1, de 1o de dezembro de 1998). O Canadá solicitou

consultas com respeito à prorrogação do período de proteção das

patentes, o qual, de acordo com a legislação europeia (Regulamento do

Conselho (CEE) No. 1768/92 e Regulamento do Parlamento Europeu e

do Conselho (CE) no. 1610/96), só se aplica aos produtos farmacêuticos

e agroquímicos (como compensação nos atras na obtenção de

autorização de comercialização), o que constituiria tratamento

discriminatório quanto ao setor tecnológico, violando assim o Artigo

27.1. As consultas continuam pendentes.

7. *Canada – Term of Patent Protection*, Relatórios do Grupo

Especial e do Órgão de Apelação adotados em 12 de outubro de 2000 (WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000, e WT/DS170/AB/R, de 18 de setembro de 2000). Os Estados Unidos reclamaram que o Canadá não havia prorrogado o período de vigência das patentes concedidas antes de 1989, que era de 17 anos, para o mínimo previsto pelo Artigo 33, o que violava o disposto no Artigo 70.2 do Acordo TRIPS. O Grupo Especial¹⁷⁴⁵ Esta controvérsia foi analisada nos comentários ao Artigo 30, *supra*. concordou com os Estados Unidos. A decisão do Grupo Especial foi confirmada pelo Órgão de Apelação.¹⁷⁴⁶

8. *Argentina – Patent Protection for Pharmaceuticals and Test*

Data Protection for Agricultural Chemicals (consultas solicitadas pelos EUA, WT/DS171/1, de 10 de maio de 1999). Esta controvérsia disse respeito a duas obrigações da Argentina relativas ao período de transição. Os Estados Unidos alegaram que a Argentina havia deixado de criar um sistema de direitos exclusivos de comercialização para os pedidos de patente depositados pelo mecanismo da *mailbox* (Artigo 70.9). Além disso, os EUA também se queixaram da revogação pela Argentina de um regulamento sobre a proteção de dados de testes para produtos agroquímicos, o que infringia a cláusula de “imobilização” ou de “congelamento” do Artigo 65.5. As Partes chegaram a uma solução mutuamente acordada.¹⁷⁴⁷

9. *United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930 and*

Amendments Thereto (consultas solicitadas pelas Comunidades

Europeias e seus Estados Membros, WT/DS186/1, de 18 de janeiro de

2000). As CE queixaram-se de que os Estados Unidos não haviam alterado a Seção 337 de modo a torná-la compatível com as conclusões de um Grupo Especial anterior, ainda sob o GATT.¹⁷⁴⁸ As consultas continuam pendentes.

10. *Argentina – Certain Measures on the Protection of Patents*

and Test Data (solicitação de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS196/1, de 6 de junho de 2000). Os Estados Unidos alegaram que a legislação argentina violava vários dispositivos do Acordo TRIPS, incluindo: ausência de proteção de dados de testes ou outros dados confidenciais contra o uso comercial desleal (Artigo 39.3); exclusão de certa matéria, incluindo microorganismos, da patenteabilidade (Artigo 27.1); ausência de proteção de certos direitos exclusivos de patente, como a proteção de produtos obtidos por processos patenteados, e o direito de importação (Article 28.1); ausência de determinadas garantias quanto à concessão de licenças compulsórias, incluindo a carência e a

¹⁷⁴⁶ Ver uma análise sobre esta controvérsia nos comentários ao Artigo 70.2, *infra*.

¹⁷⁴⁷ Ver WT/DS171/3, de 20 de junho de 2002. Os Estados Unidos, unilateralmente, aplicaram sanções contra a Argentina eliminando benefícios sob o Sistema Geral de Preferências (um mecanismo de benefícios dos EUA reservado a países em desenvolvimento – portanto, não incluído no Acordo da OMC).

¹⁷⁴⁸ Ver uma análise breve sobre as decisões de dois Grupos Especiais do GATT envolvendo a Seção 337 da Lei sobre Tarifas dos Estados Unidos, de 1930, a qual se aplica não só às patentes mas também a outras áreas de propriedade

intelectual, parágrafos 3.28 *et. seq.*

justificativa para as licenças concedidas por exploração insuficiente (Artigo 5o da Convenção de Paris em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS); limitação incorreta da competência das autoridades judiciárias argentinas para inverter o ônus da prova em procedimentos civis envolvendo a infração de direitos de patentes de processo (Artigo 34.1); e limitações não autorizadas sobre certas patentes transitórias de modo a limitar os direitos exclusivos conferidos por essas patentes, e a negat a oportunidade para que os titulares modifiquem pedidos pendentes para reivindicar certa proteção adicional prevista pelo Acordo TRIPS (a primeira parte desta reclamação em particular não se baseou em nenhum dispositivo específico do Acordo, mas parece que estava relacionada com o Artigo 70.2; a segunda parte referia-se ao Artigo 70.7). Depois de a Argentina ter adotado algumas medidas normativas que havia prometido, as Partes chegaram a uma solução mutuamente acordada. Mas no que respeita aos dados de testes não houve entendimento. Os EUA reservaram o seu direito de buscar uma solução para a divergência através do Mecanismo de Solução de Controvérsias.1749

11. *Brazil – Measures Affecting Patent Protection* (solicitação de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS199/1, de 8 de junho de 2000). Os EUA alegaram que o Artigo 68 da Lei no. 9.279/96 viola o Artigo 27.1 do Acordo TRIPS. Os EUA também reclamaram do Artigo 68.4 da mesma lei (que sujeita as patentes não exploradas à exaustão internacional¹⁷⁵⁰). As Partes chegaram a uma solução mutuamente

acordada.1751

12. *United States – US Patents Code* (solicitação de consultas pelo Brasil, WT/DS224/1, de 7 de fevereiro de 2001). O Brasil alegou que as Seções 204 e 209 da lei de patentes dos Estados Unidos (que dispõem que as invenções patenteadas financiadas pelo governo federal e cedidas a pequenas empresas ou entidades sem fins lucrativos, ou de titularidade do governo, só podem ser licenciadas se o licenciado se obrigar a explorar as invenções substancialmente nos EUA, são incompatíveis com o Artigo 27.1 do Acordo TRIPS, os Artigos III e XI

1749 Ver WT/DS196/4, de 20 de junho de 2002.

1750 O parágrafo 4º do Artigo 68 dispõe:

“No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.”

1751 WT/DS199/4, de 19 de julho de 2001. Ver uma discussão desta controvérsia nos comentários ao Artigo 27.1, *supra*. Ver tb. Pires de Carvalho, *supra* nota

1131.

do GATT, e o Artigo 2 do TRIMS. As Partes chegaram a uma solução mutuamente acordada.¹⁷⁵²

(c) Controvérsias relativas a dados de testes

64.31. Em que se pesem as dificuldades relativas à sua implementação bem como a sua importância para as indústrias regulamentadas, a proteção dos dados de testes não tem merecido especial atenção no MSC. Até hoje apenas duas controvérsias mencionaram essa questão, em conjunto com uma série de outros temas – controvérsias essas que nem sequer chegaram à fase dos grupos especiais.

1. A primeira controvérsia foi *Argentina – Patent Protection for Pharmaceuticals and Test Data Protection for Agricultural Chemicals* (consultas solicitadas pelos Estados Unidos, WT/DS171/1, de 10 de maio de 1999), a qual foi brevemente descrita acima.

2. A segunda controvérsia foi *Argentina – Certain Measures on the Protection of Patents and Test Data* (solicitação de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS196/1, de 6 de junho de 2000), a qual foi também brevemente descrita acima.

8. LIÇÕES DO MECANISMO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

64.32. O MSC no contexto do Acordo TRIPS tem apenas 20 anos de experiência, e uma parte desse período esteve sob transição (e ainda está para os PMDR, de modo geral, e, no que diz respeito às reclamações por não violação, ainda está para todos os Membros). Portanto talvez ainda

seja cedo para tentar extrair lições definitivas de como o sistema funciona quanto aos temas de propriedade intelectual. No entanto, após vinte anos de implementação e de prática do Acordo, já é possível detectar pelo menos três tendências, as quais podem ser assim descritas:

(a) Primeira lição: de boas intenções está o inferno cheio

64.33. No MSC, boas intenções não são suficientes para assegurar que os Grupos Especiais e o Órgão de Apelação decidirão a favor de um Membro. Como os dois Relatórios sobre o sistema *mailbox* e direitos de comercialização exclusiva revelam, não basta que um Membro declare que implementou as suas obrigações do Acordo através de uma

1752 *Id.*

determinada prática administrativa se esse Membro mantém algum dispositivo que possa criar incerteza quanto às consequências jurídicas dessa prática (incluindo uma eventual anulação dos direitos).¹⁷⁵³ Até um certo ponto, a decisão do Grupo Especial in *Canada – Term of Patent Protection*, segundo a qual os solicitantes de patentes não deveriam ser obrigados a tomar medidas artificiais para ampliar a vida útil da patente até o mínimo obrigatório de 20 anos,¹⁷⁵⁴ seguiu o mesmo raciocínio – na OMC o que conta acima de tudo é a segurança e a previsibilidade.

Cumprir as obrigações do Acordo TRIPS não é suficiente: é preciso também *parecer* que se cumpre essas obrigações. Este aspecto fundamental da implementação das obrigações do Acordo TRIPS foi ressaltado pelos dois Relatórios em *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*. Como se viu nos comentários ao Artigo 1o, nessas

controvérsias o Grupo Especial chegou a analisar as possíveis

implicações da ausência de uma vírgula num dispositivo do

Regulamento CE cuja incompatibilidade com o Acordo foi o centro da questão.

(b) Segunda lição: mais (proteção) é sempre melhor do que menos

64.34. Esta linha de análise foi expressa nos dois casos que envolveram

a interpretação das exceções aos direitos conferidos (*Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products, and United States – Section*

110(5) of the US Copyright Act). Nos respectivos Relatórios os Grupos

Especiais enfatizaram a natureza limitada da abrangência das exceções

admissíveis. Este mesmo critério foi depois confirmado pelos dois

Relatórios em *European Communities – Protection of Trademarks and*

1753 “[...] concluímos que a ausência de segurança jurídica na operação do

mecanismo *mailbox* na Índia é tal que o sistema não pode atingir adequadamente

o objetivo e a finalidade do Artigo 70.8 e proteger expectativas legítimas nele

contidas para os inventores de produtos farmacêuticos e agrícolas químicos”

India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical

Products, Relatório do Grupo Especial, WT/DS50/R, de 5 de setembro de 1997.

A segunda parte desta conclusão, relativa às expectativas legítimas, foi

reformada pelo Órgão de Apelação, pelo motivo de que a doutrina das

expectativas legítimas era tema de reclamações por não violações, as quais não

se aplicam no contexto de controvérsias sobre o Acordo TRIPS até que o

Conselho para TRIPS assim determine. Ver WT/DS50/AB/R, de 9 de dezembro

de 1997, parágrafos 33 a 42.

1754 Ver *supra*, nota 62 , parágrafo 6.115.

Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs. 1755

(c) *Terceira lição: o comércio internacional tem razões que a*

Razão desconhece

64.35. Esta lição está associada de perto com preocupações políticas e interesses comerciais próprios da OMC. Seria de se esperar que o OSC tivesse sido inundado com controvérsias na área do Acordo TRIPS, dadas as muitas incompatibilidades das leis nacionais dos Membros com as suas obrigações. Como observei acima, nos comentários ao Artigo 1o, a implementação do Acordo é uma tarefa muito complexa, não só de um ponto de vista técnico-jurídico, mas também politicamente. Pode-se afirmar que virtualmente todos os Membros da OMC – desenvolvidos ou em desenvolvimento – têm pelo menos alguns problemas de compatibilidade com o Acordo TRIPS. Vários países em desenvolvimento adotaram regras no plano interno que conflitam com as normas do Acordo relativas à obrigação de explorar as patentes bem como à proteção dos dados de testes. Encontram-se inúmeras inconsistências no que diz respeito tanto a obrigações substantivas quanto a normas relativas ao exercício dos direitos contra terceiros. Vários Membros da OMC adotaram disposições “TRIPS plus” em matéria de patentes, mas, ao fazê-lo, não levaram em consideração a obrigação de não discriminar quanto ao campo tecnológico. Além disso, foram muitos os países em desenvolvimento que deixaram passar os períodos de transição sem concluir as atividades de implementação a que estavam obrigados.¹⁷⁵⁶ Cabe então perguntar por que não há mais

reclamações perante o OSC envolvendo o descumprimento do Acordo

TRIPS, em particular nos campos das patentes e dos dados de testes.

64.36. A resposta está no título deste parágrafo: o comércio

internacional tem razões que a Razão desconhece. Frequentemente os

governos olham para além de erros ou falhas na implementação e

preferem promover bilateralmente avanços no cumprimento das

obrigações de seus parceiros comerciais. Por vezes os países

desenvolvidos Membros da OMC têm suas próprias dificuldades em

cumprir obrigações que geralmente são consideradas preocupações

exclusivas dos países em desenvolvimento, como se verificou nas

controvérsias cruzadas entre os Estados Unidos e o Brasil. Não é portanto

realista esperar que toda a violação do Acordo TRIPS seja

1755 Ver a nota 97 e texto correspondente.

1756 Ver IP/C/M/39, de 21 de março de 2003 (parágrafo 39), IP/C/M/40, de 22 de

agosto de 2003 (parágrafo 7), IP/C/M/42, de 4 de fevereiro de 2004 (parágrafo

19) e IP/C/M/43, de 7 de maio de 2004 (parágrafo 10).

necessariamente resolvida através do MSC. Muitas vezes os interesses

dos Membros são melhor servidos por outros meios de superar as

divergências – incluindo ignorando-as.

PARTE VII

DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS; DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 70

Proteção da Matéria Existente

70.1. O Artigo 70 contém disposições de direito intertemporal (relativas

portanto, ao tratamento de situações anteriores à entrada em vigor do

Acordo TRIPS e que perduraram após as diversas etapas da sua implementação). Alguns desses dispositivos estão ligados aos diversos períodos de transição, como são os casos daqueles parágrafos que mencionam a data de aplicação do Acordo para o Membro em questão. Mas outros dispositivos têm como referência outras datas, como se verá a seguir. De qualquer maneira, é importante notar que o Artigo 70 não é, em si, um dispositivo sobre períodos de transição. O impacto do Artigo 70 naturalmente já se diluiu em grande parte, mas não desapareceu completamente, pois algumas daquelas situações que existiam antes das várias datas que deram início aos períodos de transição projetam efeitos por um tempo mais longo. Nalguns países em desenvolvimento – incluindo o Brasil – conflitos ainda surgem por motivos da aplicação (nem sempre correta) de vários parágrafos deste Artigo, em especial do parágrafo 2o. Por isso ainda se justifica, 20 anos após a entrada em vigor do Acordo, uma explicação, ainda que necessariamente sucinta, do Artigo 70.

1.

Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.

70.2. Atos praticados por terceiros que seriam tidos como infringentes mas que ocorreram antes da data da aplicação do Acordo para o Membro em questão não são atingidos pela proteção mais elevada da propriedade intelectual que resultou do Acordo. O Artigo 70.1 deixa claro que os Membros não são obrigados a atribuir efeitos retroativos aos novos direitos exclusivos que os Membros foram obrigados a implementar no plano interno.

70.3. Mas o Acordo nem por isso deixa de se aplicar com relação a atos de infração que começaram a ser cometidos antes da sua data de aplicação (e que não eram atos de infração ainda) mas que continuaram após essa data (e que se tornaram infringentes, portanto).¹⁷⁵⁷ É a este tipo de atos que se refere o parágrafo 4o.

¹⁷⁵⁷ Ver, neste sentido, *Anheuser-Busch Inc. v. Budejovický Budvar*, Caso C-245/02, julgamento do Tribunal de Justiça da União Europeia (Plenário), de 16 de novembro de 2004, parágrafo 3.

70.4. O significado da palavra “atos” não é claro. À primeira vista, significa atos cometidos por terceiros, tais como os mencionados nos Artigos 16.1, 26.1 e 28.1. Isto seria confirmado se uma proposta de texto do Artigo 70, o qual usava a expressão “obrigações a respeito de atividades *engaged in*” (em tradução livre, atividades nas quais um terceiro se envolveu) em vez de “obrigações relativas a atos *que*

ocorreram,” tivesse sido adotada. A questão está em saber se a palavra “atos” inclui também os atos praticados por autoridades governamentais, como os atos administrativos de concessão de patentes e de registros de marcas. Se a resposta fosse “sim,” então a abrangência do Artigo 70.2 seria consideravelmente reduzida, pois poder-se-ia argumentar que, se os atos abrangidos pelos parágrafos 1o e 2o fossem em parte os mesmos, o parágrafo 1o poderia ser visto como uma das “disposições em contrário” a que se refere o parágrafo 2o. Desta maneira, o parágrafo 2o não poderia afetar os atos administrativos praticados pelas agência nacionais de propriedade industrial antes da aplicação do Acordo ao Membro em questão.

70.5. Na controvérsia *Canada – Term of Patent Protection*,¹⁷⁵⁸ o Grupo Especial esclareceu este ponto. A controvérsia versou a compatibilidade da Seção 45 da lei canadense de patentes¹⁷⁵⁹ com o parágrafo 2o do Artigo 70 em combinação com o Artigo 33 do Acordo TRIPS:

“No entanto, para os fins desta controvérsia, não consideramos necessário decidir se esta noção mais ampla do significado da palavra ‘atos’ é correta, porque, mesmo se, *arguendo*, ‘atos’ tal como mencionados no Artigo 70.1, incluem o ato administrativo de concessão de uma patente pelo Comissário de Patentes, eles seriam ainda assim distintos da ‘matéria [...] que esteja protegida’ tal como empregada no Artigo 70.2, que nós definimos no parágrafo 6.36 como invenções protegidas por patentes concedidas sob a lei anterior na data da aplicação do Acordo TRIPS. Ainda que o Artigo 70.1 possa excluir o ato

administrativo de concessão de uma patente antes de 1o de janeiro de 1996 da abrangência do Acordo TRIPS, não podemos concluir com base nesse fato que a regra da irretroatividade do Artigo 70.1 governa as invenções protegidas por patentes concedidas sob a lei anterior que existiam em 1o de 1758 *Canada – Term of Patent Protection*, Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados pelo OSC em 12 de outubro de 2000.

1759 O texto da Seção 45 da lei de patentes do Canadá dispunha que o período de validade "de toda a patente concedida sob a lei com base num pedido depositado antes de 1o de outubro de 1989 é de dezassete anos contados da data em que a patente foi concedida. Ver *Canada – Term of Patent Protection*, Relatório do Grupo Especial, WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000, parágrafo 2.1.

janeiro de 1996 porque o ato administrativo de concessão de uma patente resulta na proteção da ‘matéria’ coberta e esta proteção concedida à ‘matéria’ é contínua e pode continuar para além de 1o de janeiro de 1996. Na medida em que essa proteção continua após 1o de janeiro de 1996 no Canadá, constitui uma situação que não cessou de existir na data de aplicação do Acordo TRIPS e que, portanto, está sujeita às obrigações do Acordo a partir dessa data. Atos que aplicam o Acordo TRIPS depois dessa data a essas situações não são ‘atos’ que ocorreram antes da data de aplicação do Acordo para o Membro em questão e portanto não abrangidos pelo Artigo 70.1.”

“A frase introdutória ‘[s]alvo disposições em contrário [...] previstas [no Acordo]’ qualifica o Artigo 70.2 e a exceção só é

relevante quando houver outra disposição que é incompatível com a primeira frase, caso em que a outra disposição prevalece.

Porque entendemos que as palavras ‘atos’ e ‘matéria’ designam conceitos diferentes com significados distintos e a palavra ‘atos,’ tal como utilizada no Artigo 70.1 só se refere a atos discricionários que antecedem a data de aplicação do Acordo e não a atos subsequentes de aplicação do Acordo, incluindo a situações que não deixaram de existir nessa data, não há incompatibilidade entre os parágrafos 1o e 2o do Artigo 70. O Artigo 70.1, portanto, não incide na exceção e não afasta o Artigo 70.2.”¹⁷⁶⁰

70.6. Em conclusão, o Acordo TRIPS tem impacto sobre situações que não deixaram de existir na data da sua aplicação, tais como atividades que se tornaram infringentes como resultado da expansão das reivindicações, em razão do Artigo 70.7, bem como sobre os direitos de propriedade intelectual, registrados ou não, que existiam nessa data.

70.7. A data de aplicação do Acordo varia de acordo com o nível de desenvolvimento dos Membros da OMC, em conformidade com os Artigos 65 e 66. Para os países desenvolvidos, essa data foi 1o de janeiro de 1996 (Artigo 65.1). Para os países em desenvolvimento e para aqueles Membros que estavam em transição de uma economia planejada para uma economia de livre mercado, essa data foi 1o de janeiro de 2000 (parágrafos 2o e 3o do Artigo 65); e para os países de menor desenvolvimento relativo, a data teria sido 1o de janeiro de 2006, não fossem as sucessivas extensões do período de transição (o qual foi por

um tempo diferenciada para a proteção de produtos farmacêuticos por patentes e informação confidencial (Artigo 66.1)). Estas datas são 1760 *Canada – Term of Patent Protection*, Relatório do Grupo Especial, WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000, parágrafos 6.41 e 6.44.

impositivas no que respeita aos vários parágrafos do Artigo 70 que mencionam “a data de aplicação do Acordo para o Membro em questão” (parágrafos 1o, 2o, 3o e 7o).¹⁷⁶¹ Excetua-se aqueles Membros que renunciaram, total ou parcialmente, aos períodos de transição, bem como aqueles que aderiram à OMC depois da entrada em vigor do Acordo, aos quais o benefício desses períodos está vedado.

70.8. Porque o Artigo 70 contém essencialmente disposições intertemporais, como ficou dito acima, essas disposições continuam relevantes para os Membros da OMC que acedem à Organização depois de 1995. Excetua-se os parágrafos 8o e 9o, porque estes só foram aplicáveis a quem se beneficiou (ou beneficia ainda, como no caso dos PMDR) dos períodos de transição para a concessão de patentes para produtos farmacêuticos e agroquímicos.

2.

Salvo disposições em contrário nele previstas, este Acordo, na data de sua publicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja

1761 Parece que as CE inicialmente acreditavam que essa expressão significava na realidade a data em que o Acordo entrou em vigor, isto é, 1o de janeiro de 1995. Com efeito, durante a revisão da legislação de implementação dos países em desenvolvimento, as CE fizeram a seguinte pergunta a muitos deles:

“Por favor explique como é que a sua legislação dispõe sobre a proteção aumentada de patentes ou de pedidos de patentes pendentes em 1o de janeiro de 1995.”

Ver, *e.g.*, IP/Q3/CHL/1, de 7 de junho de 2001, p. 15, IP/Q3/CIV/1, de 1o de maio de 2003, p. 20, IP/Q3/COL/1, de 27 de junho de 2001, e IP/Q3/CRI/1, de 18 de janeiro de 2002, p. 20. Curiosamente, só Israel é que chamou a atenção das CE para o erro de interpretação implícito na pergunta:

“As alterações para implementar o Acordo TRIPS entraram em vigor no dia 1o de janeiro de 2000, data em que Israel, em conformidade com ‘o estatuto de país em desenvolvimento’, estava obrigado a implementar o Acordo TRIPS, salvo os Artigos 3o, 4o e 5o. Os pedidos de patente pendentes na data de 1o de janeiro de 2000 podem ser alterados para se conformarem com quaisquer modificações da lei de patentes decorrentes da Lei para Alterar as Leis de Propriedade Intelectual (Modificação para Atender as Disposições do Acordo TRIPS, 5760-1999 (ver seção 12(c) da Lei).”

Ver IP/Q3/ISR, de 27 de setembro de 2000, p. 18. Os Estados Unidos fizeram a

mesma pergunta à Costa Rica, mas em termos corretos:

“Por favor descreva com detalhe como a Costa Rica prorrogou o período de proteção determinado pelo Artigo 33 do Acordo TRIPS para as patentes que existiam e eram protegidas na Costa Rica em 1o de janeiro de 2000 e cite os dispositivos legais relevantes.”

Ver IP/Q3/CRI/1, de 18 de janeiro de 2002, p. 34.

protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. [...]

70.9. A versão brasileira deste dispositivo contém um erro importante de tradução: não é a data de *publicação* do Acordo que deve ser tomada em consideração para os fins deste parágrafo e sim a data da sua *aplicação*. Mais do que um erro de tradução, houve desatenção, e trocou-se uma palavra por outra com sentido inteiramente diferente. A data de publicação do Acordo no plano multilateral foi a mesma para todos os Membros: 21 de dezembro de 1991. Esta data é relevante, mas para outros efeitos, como se verá nos comentários ao parágrafo 6o. Já quanto à publicação do Acordo no plano nacional, esta variou efetivamente de país para país, mas em geral deu-se uns poucos dias antes da entrada do Acordo em vigor, em 1o de janeiro de 1995. Porque se trata de um evento puramente nacional, não tem relevância para o Acordo. Nos comentários que se seguem, farei referência à data de *aplicação* do Acordo para o Membro em questão. Para o Brasil, no que respeita aos direitos de propriedade industrial abrangidos pelo Acordo e que foram objeto da Lei

9.279/96, essa data foi 14 de maio de 1997. Ficaram excluídos os direitos relativos ao regime *sui generis* de proteção das topografias de circuitos integrados, com relação aos quais o Brasil só legislou em 2007 (Lei 11.484, de 31 de maio de 2007).¹⁷⁶² Ao antecipar os efeitos do Acordo em relação aos períodos de transição que lhe cabiam, o Brasil renunciou aos benefícios da transição.¹⁷⁶³

70.10. O parágrafo 2o determina que o Acordo deve ser aplicado, tomando em consideração as disposições dos Artigos 65 e 66,¹⁷⁶⁴ com respeito a:

¹⁷⁶² Entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de maio de 2007, a proteção das topografias de circuitos integrados seria feita através do regime de concorrência desleal e, subsidiariamente, quando aplicáveis, dos regimes de patentes, de modelos de utilidade e de desenhos industriais, além das disposições especiais do Acordo TRIPS.

¹⁷⁶³ Ver a este respeito o Apêndice, onde se analisa brevemente as questões levantadas pelos parceiros do Brasil na OMC com relação ao modo de implementação do Acordo, incluindo o questionamento sobre o art. 229 da Lei 9.279/96, e a notificação feita pela delegação do Brasil ao Conselho para TRIPS de que continuava no gozo dos períodos de transição (não obstante a antecipação parcial da implementação do Acordo TRIPS).

¹⁷⁶⁴ “[N]a data da sua aplicação para o Membro em questão” significa que os períodos de transição estabelecidos nos Artigos 65 e 66 devem ser tomados em consideração, a não ser nos casos em que os Membros tenham renunciado a eles, como foi o caso do Brasil.

(a) toda a matéria já protegida (por exemplo, marcas e desenhos

registrados, e patentes concedidas antes da data da aplicação do Acordo

para o Membro em questão e ainda em vigor nessa data¹⁷⁶⁵);

(b) matéria que já existia e que era suscetível de proteção mas

que não era (ou não era ainda) protegida (por exemplo, pedidos de

patentes que estivessem pendentes na data da aplicação do Acordo para

o Membro em questão); e

(c) matéria que já existia e não era suscetível de proteção, mas

que se tornaria suscetível de proteção pelo Acordo TRIPS e e que atende

os critérios estabelecidos pelo Acordo na data da sua aplicação para o

Membro em questão (por exemplo, invenções de processos e produtos

não patenteáveis antes do Acordo e não abrangidos pelos Artigos 65.4 e

70.8, que foram inventados antes da data de aplicação do Acordo mas

que não perderam novidade e nível inventivo).

70.11. O Grupo Especial em *Canada – Term of Patent Protection*

esclareceu que a expressão “gera obrigações com respeito a toda a

matéria existente” inclui todas as obrigações que os Membros da OMC

aceitaram implementar, incluindo as da Seção 5 da Parte II do Acordo

TRIPS.¹⁷⁶⁶ A consequência imediata da referência a essas “obrigações”

é que os períodos mínimos de proteção, tal como estabelecidos nos

Artigos 18, 26.3 e 33, devem ser garantidos para todas as marcas,

desenhos e patentes, respectivamente, já existentes ou pendentes na data

de aplicação do Acordo para o Membro em questão.¹⁷⁶⁷ Mas todos os

outros dispositivos pertinentes do Acordo TRIPS devem também ser

aplicados, tais como aqueles que definem os direitos e as condições

aplicáveis às exceções aos direitos conferidos. Além disso, as condições

formais relativas ao processamento dos pedidos, estabelecidas nos Artigos 15, 25 e 29 são (ou eram) igualmente aplicáveis aos pedidos pendentes naquela data.

70.12. A data de aplicação do Acordo para o parágrafo 2o tem o mesmo significado que para o parágrafo 1o.

70.13. O Artigo 70.2 tem efeitos retroativos. Era este o seu objetivo: corrigir algumas situações anteriores à vigência do Acordo mediante a sua aplicação a essas situações. Entre outros efeitos, este parágrafo determina que os atos administrativos de concessão de direitos

1765 Ver *Canada – Term of Patent Protection*, Relatório do Grupo Especial, WT/DS170/R, de 5 de maio de 2000, parágrafo 6.36. Para o Brasil, essa data foi 14 de maio de 1997.

1766 *Id.* parágrafos 6.53 e 6.54.

1767 *Id.* parágrafo 6.56. Ver tb. *Portugal – Patent Protection Under the Industrial Property Act* (pedido de consultas pelos Estados Unidos, WT/DS37/1, de 6 de maio de 1996).

abrangidos pelo Acordo praticados antes da entrada do Acordo em vigor sejam modificados, de forma a compatibilizar a duração dos direitos correspondentes com o Acordo. É por esta razão que alguns países, como o Brasil, tiveram dificuldade em aplicar este dispositivo, pois ele choca-se com o preceito constitucional que determina que a lei nova não pode afetar o ato jurídico perfeito (Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXVI). Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em março de 2009, que, posto que o Acordo TRIPS não é auto-executável, a lei nacional deve prevalecer. Com este argumento, o Tribunal recusou

cumprir o que dispõe o Artigo 70.2, e não determinou a prorrogação da duração das patentes concedidas sob a lei anterior, de 1971, e ainda em vigor quando a nova lei entrou em vigor, em maio de 1996. O STJ pode ter, desta maneira, cumprido a lei brasileira, mas deixou inequívoco que também neste ponto o Congresso Nacional quebrou uma promessa feita pelo Brasil aos seus parceiros comerciais, desrespeitando o princípio de valor fundamental nas relações internacionais do *pacta sunt*

servanda.1768

3.

Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.

70.14. O parágrafo 3o fala de “restabelecer a proteção.” Trata-se, portanto, de matéria que estava protegida antes da data da aplicação do Acordo, mas cuja proteção caducou ou foi revogada ou por algum motivo foi cancelada e a matéria respectiva caiu em domínio público antes dessa mesma data. Matéria que nunca foi protegida (no Membro em questão ou em qualquer outro Membro) e que era de domínio público (por exemplo, invenções nunca patenteadas que foram divulgadas ou marcas nunca registradas e que se tornaram genéricas) não é tema deste dispositivo. Houve, durante as negociações, propostas para se estabelecer um mecanismo de proteção das invenções protegidas em outros países mas que não o tivessem sido no Membro em questão, por falta de proteção disponível, mas foram rejeitadas. Esse tipo de proteção, vulgarmente chamado de *pipeline* (porque, em geral, beneficiava invenções já conhecidas mas ainda não comercializadas) foi adotado 1768 Rec. Esp. 960728/RJ, julgamento em 17 de março de 2009, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi (disponível no website do STJ, em www.stj.jus.br). O acórdão, infelizmente, revelou falta de conhecimento do Acordo TRIPS, pois concentrou a análise nos parágrafos 2o e 4o do Artigo 65, em vez de examinar o Artigo 70.2. Isto é, os Ministros olharam para as normas de transição do Acordo, quando deveriam ter discutido as normas intertemporais.

voluntariamente por alguns Membros, como o México e o Brasil. Em vez do mecanismo de *pipeline* adotou-se um sistema um pouco diferente, chamado de *pipeline suíço* (porque foi proposto pela Suíça), que se encontra nos parágrafos 8o e 9o do Artigo 70.

4.

Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais um investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração equitativa.

70.15. O parágrafo 4o diz respeito a atos que não infringiam direitos de propriedade intelectual antes da data da aplicação do Acordo para o Membro em questão, mas que passaram a infringir em consequência das novas regras do Acordo. Esses atos passaram a ser infrações a partir dessa data. Mas, diz este dispositivo, os Membros não estavam obrigados a impor a aplicação de interditos proibitórios, o que vale dizer que a utilização poderia continuar, desde que ela tivesse começado ou um investimento significativo tivesse sido feito antes da “data da aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro.” Esta foi a data da ratificação do Acordo pelo Membro em questão. Trata-se de uma situação muito semelhante à da exceção do usuário anterior de que se falou acima, nos comentários ao Artigo 30. O Artigo 70.4 é uma das

“disposições em contrário” a que o Artigo 70.2 se refere. As duas condições para exonerar o Membro da obrigação de impor a aplicação da tutela proibitória são alternativas, não cumulativas – por exemplo, o uso pode ter começado depois da data da ratificação, desde que os preparativos significativos tenham começado antes.

70.16. Mas a exoneração dos Membros limita-se à imposição dos interditos. Os titulares terão necessariamente direito a receber uma remuneração equitativa pela utilização que ocorrer após a data da aplicação do Acordo para o Membro em questão.¹⁷⁶⁹

¹⁷⁶⁹ É por causa deste importante detalhe que me parece que o Artigo 30 não aceita uma exceção do usuário anterior, negando ao titular qualquer remuneração.

5. [...]

6.

Os Membros não estão obrigados a aplicar o art. 31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1º do art. 27 segundo o qual os direitos de patentes serão desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido.

70.17. O parágrafo 6o contém uma garantia para as licenças compulsórias concedidas de acordo com normas nacionais que se tornaram incompatíveis com as disposições do Acordo TRIPS. Segundo o Artigo 70.2 essas licenças compulsórias deveriam ser terminadas na data da aplicação do Acordo para o Membro em questão. A exemplo do parágrafo 4o, o parágrafo 6o também é, portanto, uma daquelas “disposições em contrário” a que o Artigo 70.2 se refere.

70.18. O parágrafo 6o refere-se apenas às licenças compulsórias que se tornaram incompatíveis com o Acordo TRIPS em razão de discriminarem quanto ao campo tecnológico (por exemplo, as licenças compulsórias automáticas que, segundo a lei de patentes canadense, se aplicavam exclusivamente ao setor farmacêutico).¹⁷⁷⁰ Mas o parágrafo 6o não imuniza outras licenças compulsórias que se tiverem tornado incompatíveis com outras obrigações do Acordo, como, por exemplo, licenças compulsórias concedidas por motivo de falta de exploração local de uma patente. Neste caso, se as condições do Artigo 70.4 se aplicarem (isto é, se a exploração já tiver começado ou se um

investimento significativo já tiver sido feito para a exploração) a licença compulsória pode continuar, desde que preveja uma remuneração equitativa (se não, a remuneração terá que ser revista). Mas se as condições do parágrafo 4o não se aplicarem, as licenças compulsórias devem ser terminadas ou inteiramente revistas, se for possível torná-las compatíveis com os Artigos 27, 28 e 31 do Acordo.

70.22. A data relevante para a aplicação do parágrafo 6o do Artigo 70 é “a data em que este Acordo se tornou conhecido.” Esta data é geralmente entendida como sendo aquela em que a minuta Dunkel contendo os resultados das negociações da Rodada do Uruguai, incluindo as relativas 1770 A facilidade de acesso às licenças compulsórias no Canadá foi exatamente o alvo deste dispositivo. Geralmente, apresenta-se este sistema como o grande responsável pelo fato de o Canadá não ter desenvolvido uma indústria própria de investigação farmacêutica.

ao Acordo TRIPS, foram dadas a conhecer ao público: 20 de dezembro de 1991. A partir dessa data o texto do Acordo manteve-se praticamente inalterado, tendo apenas deixado em branco os vários períodos de transição.

70.23. Esta data é muito importante porque foi a partir de então que as Partes Contratantes do GATT passaram a ter expectativas legítimas de que os seus ativos de propriedade intelectual passariam em breve (quando as negociações terminassem) a ser protegidos pelos parceiros comerciais sem discriminações. Mas mais do que isso: porque as disposições do Artigo 70 se tornaram também conhecidas, os inventores nos campos tecnológicos discriminados (nomeadamente os campos

farmacêutico e agroquímico) ficaram sabendo que, na hora em que o Acordo entrasse em vigor, as suas invenções seriam protegidas retroativamente. Foi isto que motivou que, a partir de 1991, as empresas desses setores tivessem começado a solicitar patentes para invenções que, antes da implementação do Acordo TRIPS, não eram ainda patenteáveis. Elas fizeram-no contando com a boa fé dos parceiros comerciais de seus países, no sentido de que não só apressariam a implementação do Acordo, mas também que protegeriam as invenções que fossem objeto de pedidos de patente depositados após dezembro de 1991. Como disse acima, a OMC deve ser vista como uma associação de comerciantes, entre os quais prevalece a transparência e a boa fé, nomeadamente quanto ao respeito à palavra dada.

7.

No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

70.24. O parágrafo 7o abrange patentes que ainda estavam pendentes na data em que o período geral de transição terminou para o Membro em questão. Estes pedidos podiam ser alterados de modo a incluir nas reivindicações qualquer matéria cuja proteção havia sido aumentada pelo Acordo, nomeadamente a expansão da patenteabilidade para todos os campos de tecnologia, quer se trate de processos ou de produtos. O objetivo dos negociadores era resolver a questão dos produtos que haviam sido descritos em pedidos de patente relativos aos processos de sua fabricação mas que não haviam sido reivindicados separadamente por causa da não patenteabilidade desses produtos. O parágrafo 7o determina que os Membros da OMC devem permitir a introdução de reivindicações adicionais que cubram esses produtos, desde que tenham sido previamente divulgados, isto é, desde que não sejam novos (se forem novos, os produtos deviam ser objeto de pedidos de patente específicos). A novidade dos produtos segue, aqui, a regra geral do Artigo 27.1: novos, para os fins do Artigo 70.7, eram os produtos que não haviam sido divulgados antes da data relevante de depósito dos

pedidos de patentes que reivindicavam os processos.

70.25. No caso do Brasil, a alteração deveria ter sido permitida para todos os pedidos de patente de processo formulados antes de 14 de maio de 1997. O indeferimento de todos os pedidos de patente de processo depositados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 (art. 229-A da Lei no. 9.279/96, com a redação dada pela [Lei nº 10.196/01](#)), impedindo assim não só a sua patenteabilidade mas também o aumento da matéria reivindicada, representou uma quebra do compromisso brasileiro perante os seus parceiros comerciais, e um ato de má fé, como se explicou acima. Além disso, o Artigo 27.1 contém uma outra proibição de discriminação – a de discriminação entre produtos e processos. O art. 229-A só indeferiu os pedidos de patente de processo, não os de produto. Portanto, não só foi um ato incompatível com os compromissos no Artigo 70.7, como também violou o disposto no Artigo 27.1.

8.

Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no art. 27, esse Membro:

- a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;**
- b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e**
- c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o art. 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea “b” acima.**

70.26. O objetivo do parágrafo 8o é manter as condições de patenteabilidade de invenções relativas a produtos farmacêuticos e

agroquímicos que dependem de uma data relevante, como a novidade e o caráter inventivo.¹⁷⁷¹ No fundo, este parágrafo, ainda que admitindo os períodos de transição, eliminou os seus efeitos sobre os direitos de patente nesses dois campos. O Artigo 70.8 aplicava-se a todos os

Membros

da

OMC,

independentemente

do

seu

nível

de

desenvolvimento. Portanto, também os PMDR deveriam ter estabelecido este mecanismo a partir de 1º de janeiro de 1995.

70.27. O Artigo 70.8 estabelece aquilo que se chama de mecanismo *mailbox*.¹⁷⁷² Pelo mecanismo da *caixa do correio*, pedidos de patente relativos a produtos farmacêuticos e agroquímicos depositados a partir de 1º de janeiro de 1995¹⁷⁷³ num Membro da OMC que não concedia proteção para esses produtos nessa data (quando o Acordo Constitutivo da OMC entrou em vigor) deviam ter suas datas de depósito garantidas para os fins do exame da novidade e do caráter inventivo. Esses Membros (incluindo os PMDR) deviam ter estabelecido um mecanismo administrativo para receber esses pedidos e atribuir-lhes uma data de depósito (Artigo 70.8(a)).

70.28. De acordo com o Artigo 70.8(b), ao examinar esses pedidos –

exame esse que podia ser adiado até depois de 1o de janeiro de 2005 por

1771 Ver Relatório do Grupo Especial, WT/DS50/R, de 5 de setembro de 1997, parágrafos 7.27 e 7.28, em *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products*, Relatórios do Grupo Especial e do Órgão de Apelação adotados em 16 de janeiro de 1998.

1772 Segundo este mecanismo os pedidos de patente eram depositados nos institutos de patentes e ficavam em suspenso até que a proteção fosse estabelecida. Nesse momento, os pedidos deveriam ser “abertos” como quem abre uma carta, e examinados segundo os critérios do Artigo 70.8(b) em combinação com o Artigo 27.1 – assim ficando assegurada a data do depósito (ou do “carimbo do correio”) para a análise da novidade. É por isto que se chamou a este mecanismo de *caixa do correio*. Já vi este mecanismo sendo designado como *black box* (ou “caixa negra”). Esta designação está equivocada. Nunca essa expressão foi utilizada pelos negociadores, além de não caracterizar o mecanismo, pois os pedidos *mailbox* permaneciam não examinados, mas nem por isso ficavam ocultos. Os Membros podiam até publicar os pedidos, se assim o entendessem.

1773 Esses pedidos podem reivindicar a prioridade desde 1o de janeiro de 1994, de acordo com o Artigo 4o da Convenção de Paris, em combinação com o Artigo 2.1 do Acordo TRIPS.

aqueles Membros que tivessem recorrido ao período de transição do Artigo 65.4 – os Membros deviam aplicar os critérios de patenteabilidade do Artigo 27.1 da mesma maneira que teriam aplicado na data em que foram depositados (ou na data da prioridade, se reivindicada); isto significa que a novidade e o caráter inventivo têm que ser preservados

durante o período que vai da data do depósito até à data do exame (período esse que pode ser de mais de 10 anos para os Membros em desenvolvimento e muito mais do que isso para os PMDR).

70.29. Durante as negociações das normas intertemporais do Acordo TRIPS, os Estados Unidos propuseram a introdução na alínea (b) de uma outra data para a aplicação dos critérios de patenteabilidade. Essa data seria: “quando a invenção não tiver sido comercializada nesse [Membro], a data em que um pedido reivindicando a invenção tiver sido depositado pela primeira vez noutro [Membro].” Este é o sistema geralmente chamado de *pipeline*, pois geralmente abrange os pedidos de patente farmacêuticos e agroquímicos que estão ainda aguardando a autorização de comercialização das autoridades regulamentares (diz-se que esses produtos estão no *pipeline*). A proposta dos EUA foi recusada, mas, em compensação, adotou-se o disposto no Artigo 70.8 em adição aos direitos exclusivos de comercialização do Artigo 70.9, seguindo uma sugestão da Suíça – daí o nome de *pipeline suíço* para o mecanismo dos dois dispositivos.

70.29. As patentes concedidas para os pedidos depositados em conformidade com o Artigo 70.8 deveriam gerar direitos (de exclusividade) pelo menos a partir da concessão e pelo restante dos 20 anos, de acordo com o Artigo 33 (Artigo 70.8(c)). Nada impedia que os Membros concedessem proteção provisória a esses pedidos, enquanto pendentes, mas não eram obrigados a isso. Aliás, o Artigo 70.9 constitui precisamente um tipo de proteção para pedidos pendentes mas que é mais do que a proteção provisória normalmente concedida para as patentes,

pois não se limita à possibilidade de obter antecipação da tutela na pendência do pedido, e sim a tutela definitiva. Isto será examinado a seguir.

70.30. Na reunião do Conselho para TRIPS de 19 de setembro de 1997, as CE solicitaram uma revisão sistemática da implementação das obrigações dos parágrafos 8º e 9º do Artigo 70, as quais deveriam ter sido implementadas em 1º de janeiro de 1995.¹⁷⁷⁴ Nas duas reuniões seguintes, as CE repetiram a proposta, mas, por causa da oposição de alguns Membros em desenvolvimento, não teve êxito.¹⁷⁷⁵ Os Estados

¹⁷⁷⁴ Ver IP/C/M/15, de 15 de outubro de 1997.

¹⁷⁷⁵ Ver IP/C/M/16, de 5 de dezembro de 1997 e IP/C/M/17, de 23 de março de

1998.

Unidos, na reunião do Conselho de 18 de setembro de 1998, fez a mesma solicitação, mas também não teve êxito.¹⁷⁷⁶ As discussões sobre este tema foram mantidas no Conselho durante algum tempo, mas no fim foram deixadas para consultas bilaterais. As consultas foram feitas através de dois questionários endereçados a alguns países em desenvolvimento pelos Estados Unidos e pelas CE.¹⁷⁷⁷

9.

Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8.a, serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefir a uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido à aprovação de comercialização naquele outro Membro.

70.31. O parágrafo 9o estabelecia cinco condições cumulativas que, uma vez verificadas, obrigavam os Membros da OMC a conceder direitos exclusivos de comercialização (“DEC”) relativos a produtos que eram objeto de pedidos de patentes depositados através do sistema criado pelo parágrafo 8o:

- (a) o pedido de patente devia ser depositado no Membro em questão depois de 1º de janeiro de 1995, através do sistema *mailbox*;
- (b) um pedido de patente para o mesmo produto deveria ter sido depositado em outro Membro da OMC;
- (c) este outro pedido de patente deveria ter sido concedido nesse mesmo outro Membro da OMC;

(d) a comercialização do produto deveria ter sido aprovada nesse mesmo outro Membro onde uma patente para o produto já tivesse sido concedida;

(e) a comercialização desse produto deveria também ter sido aprovada no Membro em questão em que o pedido *mailbox* tivesse sido depositado.

1776 Ver IP/C/M/20, de 15 de outubro de 1998.

1777 Ver IP/C/W/113, de 26 de outubro de 1998 e IP/C/W/137, de 3 de março de 1999. As respostas do Uruguai, por exemplo, foram circuladas nos documentos IP/C/W/121, de 13 de janeiro de 1999 e IP/C/W/148, de 29 de julho de 1999.

70.32. Esta última condição dependia de o Membro em questão dispor de um sistema regulamentar de aprovação prévia de produtos farmacêuticos e agroquímicos. Aliás, os DEC não têm cabimento naqueles países que não dispõem de um sistema de vigilância sanitária.

70.33. Na controvérsia *India – Patent Protection for Pharmaceutical and Agricultural and Chemical Products* os Estados Unidos pediram ao

Grupo

Especial

que

definisse

“direitos

exclusivos

de

comercialização.”¹⁷⁷⁸ O Grupo Especial não atendeu o pedido mas reconheceu que os DEC “em parte compensam a falta de proteção de

patentes.”¹⁷⁷⁹ Portanto, se os DEC compensavam (em parte, isto é, durante um certo período apenas) a ausência de direitos de patente, então teriam que gerar os mesmos direitos exclusivos das patentes. Além disso, quando o parágrafo 9o diz “não obstante as disposições da Parte VI” implica uma situação paralela, não conflitante, em que os direitos de patentes se aplicam como se não houvesse período de transição.

Portanto, os DEC eram efetivos direitos de patente, e iam além dos direitos resultantes da proteção de dados de testes, os quais não podem opor-se à comercialização de um produto com relação ao qual o fabricante tenha submetido os seus próprios dados de testes. Os DEC e a proteção contra o uso comercial desleal são regimes jurídicos semelhantes, sim, mas não idênticos. No entanto, naqueles Membros que não cumprem o disposto no Artigo 39.3 e não dão proteção substantiva para os dados de testes, cabe até, por analogia, aplicar os DEC – já que o regime respectivo está definido no Artigo 70.9 – mas com uma redução na sua abrangência, pois os DEC não podem ser opostos contra um terceiro que submeta os seus próprios dados de testes ou dados de terceiros, mas obtidos licitamente.

70.34. Uma vez que os DEC estão associados ao mecanismo de *mailbox*, o seu impacto hoje resume-se praticamente aos PMDR. Não seria oportuno, portanto, seguir com sua análise detalhada.¹⁷⁸⁰

¹⁷⁷⁸ Mas o Grupo Especial recusou-se a fazê-lo, sob o argumento de que bastava determinar que a Índia cumprisse o disposto no Artigo 70.9. Isto é, em última análise, o Grupo Especial entendeu que cabia ao Membro da OMC definir em que esses direitos consistiam. Relatório do Grupo Especial, WT/DS50/R, de 5 de

setembro de 1997, parágrafo 7.64.

1779 *Id.* parágrafo 7.57.

1780 Uma análise detalhada encontra-se em Pires de Carvalho, THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA, *supra* nota 357, págs. 729-735.

BIBLIOGRAFIA

Denis Borges Barbosa, *Do Sigilo dos Testes para Registro Sanitário*, disponível em < denisbarbosa.addr.com/93.doc > (acessado em 17 de junho de 2012)

Friedrich-Karl Beier, *Protection for Spare Parts in the Proposals for a European Design Law*, 25 IIC 840 (1994)

Gaston de Bernhardt, HANDBOOK OF TREATIES, &C., RELATING TO COMMERCE AND NAVIGATION BETWEEN GREAT BRITAIN AND FOREIGN POWERS, WHOLLY OR PARTIALLY IN FORCE ON JULY 1, 1907 (Harrison and Sons, Londres, 1908)

Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI), MODEL LAW FOR DEVELOPING COUNTRIES ON INVENTIONS (BIRPI, Genebra, 1968)

M. Bishop, ECONOMICS – AN A-Z GUIDE (The Economist, Londres, 2009)

G.H.C. Bodenhausen, PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AS REVISED AT STOCKHOLM IN 1967 (BIRPI, OMPI (reimpresso), Genebra, 1991)

Ana Gerdau de Borja, *Exceptions to Design Rights: The Potential Impact of Article 26(2) TRIPS*, [2008] E.I.P.R. 500.

George Brace, OBSERVATIONS ON EXTENSION OF COPYRIGHT OF

DESIGNS – WITH A VIEW TO THE IMPROVEMENT OF BRITISH TASTE

(Smith, Elder & Co., Londres, 1842)

Daniel H. Brean, *Enough is Enough: Time to Eliminate Design Patents*

and Rely on More Appropriate Copyright and Trademark Protection

for Product Designs, 16 Tex. Intell. Prop. L.J. 325 (2008)

Georges Bry, LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

(3a ed., Recueil Sirey, Paris, 1914)

Bureau International de l'Union, ACTES DE LA CONFÉRENCE

INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE RÉUNIE À PARIS DU 4 AU 20 NOVEMBRE 1880 (2a ed.,

BUI, Berna, 1902)

----- UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA

PROPRIETE INDUSTRIELLE – CONFERENCE DE WASHINGTON DU 15 MAI

AU 2 JUIN 1911 (Bureau International de l'Union, Berna, 1911)

----- ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A BRUXELLES, pág. 164

(Bureau International de l'Union [BIU], Berna, 1901)

----- ACTES DA LA CONFERENCE REUNIE A LA HAYE DU 8 OCTOBRE

AU 6 NOVEMBRE 1925, p. 340 (Bureau International de l'Union, Berna,

1926)

----- ACTES DE LA CONFERENCE REUNIE A LONDRES DU 1ER MAI AU

2 JUIN 1934 (Bureau de l'Union Internationale pour la Protection de la

Propriété Industrielle, Berna, 1934)

----- ACTES DE LA CONFÉRENCE RÉUNIE À LISBONNE DU 6 AU 13

OCTOBRE 1958 (Bureau de l'Union Internationale pour la Protection de

la Propriété Industrielle, Genebra, 1963)

Jean-Jacques Burst, CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITISME

(Daloz, Paris, 1993)

Charles Calvo, LE DROIT INTERNATIONAL THÉORIQUE ET PRATIQUE,

vol. VI (Arthur Rousseau, Paris, 1896)

Nuno Pires de Carvalho, PATENTLY OUTDATED: PATENTS IN THE POST-

INDUSTRIAL ECONOMY – THE CASE FOR SERVICE PATENTS (Wolters

Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2012)

----- THE TRIPS REGIME OF PATENTS AND TEST DATA (4^a ed.,

Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2014)

----- A ESTRUTURA DOS SISTEMAS DE PATENTES E DE MARCAS –

PASSADO, PRESENTE E FUTURO (Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009)

----- *Comentário: Do efeito do conhecimento por segmento*

relevante do público no Brasil de marca registrada e notoriamente

conhecida no exterior. Obediência ao art. 16.2 do acordo TRIPS e ao

inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96. Inexistência de

extraterritorialidade”, Revista dos Tribunais, nº 971 (setembro).

----- THE TRIPS REGIME OF TRADEMARKS AND DESIGNS (3^a ed.,

Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn), 2014

----- DESENHOS INDUSTRIAIS DE PARTES DE CARROCERIAS DE

AUTOMÓVEIS – SUA PROTEÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO (Almedina,

São Paulo, 2016)

----- *ALPI e o Acordo TRIPS: Debates e Controvérsias na OMC,*

Rev. da ABPI nr. 145, Nov/Dez 2016

----- *Um Episódio da Diplomacia Comercial Brasileira: A*

Controvérsia Iniciada pelos EUA Sobre o Artigo 68 da Lei de

975, janeiro de 2017

Edward Chamberlin, THE THEORY OF MONOPOLISTIC COMPETITION

(Harvard Univ. Press, Cambridge, 1933)

M. de Clercq, RECUEIL DES TRAITÉS DE LA FRANCE, vol. VI, 1850-1855

(A. Durand et Pedone-Lauriel, Paris, 1880)

Trevor M. Cook, THE PROTECTION OF REGULATORY DATA IN THE

PHARMACEUTICAL AND OTHER SECTORS (Sweet & Maxwell, London,

2000)

Rowland Cox, A MANUAL OF TRADE-MARK CASES (Houghton, Mifflin

and Co., Boston, 1881)

CLIP (Center for Law and Information Policy, at Fordham Law

School), *Study on the impact of the acquisition and use of patents on*

the smartphone industry (13 de dezembro de 2012), disponível em

<[www.wipo.int/export/sites/www/ip-](http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/clip_study.pdf)

[competition/en/studies/clip_study.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-competition/en/studies/clip_study.pdf)>

Albrecht Conrad, *The Protection of Geographical Indications in the*

TRIPS Agreement, 86 Trademark Reporter 11 (1996)

Carlos M. Correa, TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL

PROPERTY RIGHTS – A COMMENTARY ON THE TRIPS AGREEMENT

(Oxford Univ. Press, Oxford, 2007)

----- ACUERDO TRIPS – REGIMEN INTERNACIONAL DE LA

PROPIEDAD INTELLECTUAL, (Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996)

Thomas Cottier, *The Prospects for Intellectual Property in GATT*, in

Frederick Abbott *et alii*, THE INTERNATIONAL INTELLECTUAL

PROPERTY SYSTEM: COMMENTARY AND MATERIALS (Kluwer Law Int'l, Haia, 1999)

Cottier e C. Germann, *Teaching Intellectual Property, Unfair*

Competition and Anti-Trust Law, in Yo Takagi *et alii* (eds), TEACHING

OF INTELLECTUAL PROPERTY – PRINCIPLES AND METHODS (Cambridge

Univ. Press e OMPI, Cambridge, 2008)

Antoine Dechezleprêtre e Eric Lane, *Fast-Tracking Green Patent*

Applications, 3 WIPO Magazine 5 (2013)

Bernard Edelman, *Droit des Marques et Liberté d'Expression*, 27 Le

Dalloz 1831 (2003)

European Group on Ethics in Science and New Technologies to the

European Commission, OPINION ON THE ETHICAL ASPECTS OF

PATENTING INVENTIONS INVOLVING HUMAN STEM CELLS, OPINION NO.

16, de 7 de maio de 2002, anexo, *The WIPO Approach to Ethical Issues*

(intervenção da OMPI)

Anders Fernström, *Exploiting the ITC's Domestic Industry*

Requirement through Licensing, 41 AIPLA 107 (2013)

Anna Feros, *Patentability of Methods of Medical Treatment*, 2 E.I.P.R.

79 (2001)

Miháli Ficsor, GUIDE TO COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS TREATIES

ADMINISTERED BY WIPO (OMPI, Genebra, 2003)

Adrian Forty, OBJETOS DE DESEJO – DESIGN E SOCIEDADE DESDE 1750

(Cosacnaify, São Paulo, 2009)

Tenney Frank, AN ECONOMIC HISTORY OF ROME (2a ed. revista,

Batoche Books, 2004).

Daniel Gervais, THE TRIPS AGREEMENT – DRAFTING HISTORY AND ANALYSIS (4a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2012)

Alphonse Grun, ÉLÉMENTS DU DROIT FRANÇAIS OU ANALYSE RAISONNÉE DE LA LÉGISLATION POLITIQUE, ADMINISTRATIVE, CIVILE, COMMERCIALE ET CRIMINELLE DE LA FRANCE (Hachette, Paris, 1838)

José Roberto d’Affonseca Gusmão e Laetitia Maria Alice Pablo d’Hanens, *Breves Comentários sobre a Proteção ao Trade Dress no Brasil*, RT 919 585-597 (maio de 2012)

C. Heath e A. Kamperman Sanders (eds.), SPARES, REPAIRS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2009)

Michael A. Heller e Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 Science 698 (1998)

Martin Howe, RUSSELL-CLARKE ON INDUSTRIAL DESIGNS (6^a ed., Sweet & Maxwell, Londres, 1998)

ICTSD-UNCTAD, RESOURCE BOOK ON TRIPS AND DEVELOPMENT (Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005)

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), PARALLEL TRADE: A RECIPE FOR REDUCING PATIENT’S ACCESS TO INNOVATIVE AND GOOD QUALITY MEDICINES (IFPMA, Genebra, 2000)

----- DATA EXCLUSIVITY: ENCOURAGING DEVELOPMENT OF NEW MEDICINES, julho de 2011 (disponível em <www.ifpma.org>)

International Chamber of Commerce (ICC), CURRENT AND EMERGING

INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES FOR BUSINESS – A ROADMAP FOR
BUSINESS AND POLICY MAKERS (8a ed., International Chamber of
Commerce, Paris, 2007)

David Johnson *et alii*, *Trademarks and the Concept of Greater Care*,
64 Trademark Reporter 26 (1974).

Carolyn G. Koehler e Philippa M. Wallace Matheson, *Knidian
Amphora Chronology, Pergamon to Corinth*, em Jonas Eiring e John
Lund (eds.), TRANSPORT AMPHORAE AND TRADE IN THE EASTERN
MEDITERRANEAN – ACTS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM AT THE
DANISH INSTITUTE AT ATHENS, September 26-29, 2002

Arlen W. Langvardt, *Trademark Rights and First Amendment Wrongs:
Protecting the Former Without Committing the Latter*, 83 Trademark
Reporter 633 (1993)

Neville Jordan Larica, DESIGN DE TRANSPORTES – ARTE EM FUNÇÃO
DA MOBILIDADE (PUC-RJ, Rio de Janeiro, 2003)

Hélène Larroche e Yan Tucny, L'OBJET INDUSTRIEL EN QUESTION (Ed.
du Regard, Paris, 1980)

Jean Marie Lassère, MANUEL D'ÉPIGRAPHIE ROMAINE, vol. 1 (Picard,
Paris, 2006)

T. Levitt, *Marketing Success through Differentiation – Of Anything*,
Harvard Business Review, 83 (Janeiro– Fevereiro, 1980)

Gilles Lipovetsky e Jean Serroy, L'ESTHÉTISATION DU MONDE. VIVRE A
L'AGE DU CAPITALISME ARTISTE (Ed. Gallimard, Paris, 2013)

John Lund, *Oil on the Waters? Reflections on the Contents of
Hellenistic Transport Amphorae from the Aegean*, in TRANSPORT

AMPHORAE

Y.E. Maksarev, *L'essor de l'activité inventive en Union Soviétique*, La Propriété Industrielle 154 (1978)

K.E. Maskus, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE GLOBAL ECONOMY (Institute for International Economics, Washington, DC, 2000)

J.T. McCarthy *et alii*, MCCARTHY'S DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY (3a ed., BNA, Washington, DC, 2005)

Charles R. McManis, UNFAIR TRADE PRACTICES IN A NUTSHELL (3^a ed., West Publ., St. Paul, 1993)

Ingo Meitinger, *Implementation of Test Data Protection According to Article 39.3 TRIPS – The Search for a Fair Interpretation of the Term “Unfair Commercial Use,”* 8 The J. of World Int. Prop. 123 (2005)

A. R. Miller e M.H. Davis, INTELLECTUAL PROPERTY – PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT IN A NUTSHELL (2a ed., West Publishing, St. Paul, MN, 1990)

José Nieto, HISTORIA DE ROMA – DÍA A DÍA EN LA ROMA ANTIGA (Libsa, Madrid, 2006)

Helen Norman, *Perfume, Whisky and Leaping Cats of Prey: A U.K. Perspective on Three Recent Trade Mark Cases Before the European Court of Justice*, 20 European Int. Prop. Rev. 306 (1998)

OMC, GUIDE TO GATT LAW AND PRACTICE, vol. 1 (OMC, Genebra, 1995)

OMPI, INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK: POLICY, LAW AND USE, pág. 3 (OMPI, Genebra, 2001)

----- *Refusals to License IP Rights – A Comparative Note on*

Possible Approaches (2013), disponível em www.wipo.int/ip-competition/en/

----- ACTES DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE POUR LA
CONCLUSION D'UN TRAITE COMPLETANT LA CONVENTION DE PARIS EN
CE QUI CONCERNE LES BREVETS, VOL. I, PREMIERE PARTIE DE LA
CONFERENCE DIPLOMATIQUE, Haia, 1991 (OMPI, Genebra, 1993)

----- RECORDS OF THE WASHINGTON DIPLOMATIC CONFERENCE ON
THE PATENT COOPERATION TREATY – 1970 (OMPI, Genebra, 1972)

----- An INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY – THEORY
AND PRACTICE (2^a ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017)

----- WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 2013 – BRANDS –
REPUTATION AND IMAGE IN THE GLOBAL MARKETPLACE (OMPI,
Genebra, 2013)

----- RECORDS OF THE DIPLOMATIC CONFERENCE FOR THE
CONCLUSION OF A TREATY ON THE PROTECTION OF INTELLECTUAL
PROPERTY IN RESPECT OF INTEGRATED CIRCUITS: WASHINGTON, D.C.
1989 (OMPI, Genebra, 1991)

----- PROTECTION AGAINST UNFAIR COMPETITION – ANALYSIS OF
THE PRESENT WORLD SITUATION (OMPI, Genebra, 1994)

Michel Pelletier, LA PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES DE
FABRIQUE DANS LA LÉGISLATION ANCIENNE, ACTUELLE ET FUTURE
(Imprimerie Chaix, Paris, 1893)

----- DROIT INDUSTRIEL – BREVETS D'INVENTION, MARQUES DE
FABRIQUE, MODELES ET DESSINS, NOM COMMERCIAL, CONCURRENCE

DELOYALE (Baudry, Paris, 1893)

Henry Petroski, A EVOLUÇÃO DAS COISAS ÚTEIS – CLIPES, GARFOS, LATAS, ZÍPERES E OUTROS OBJETOS DO NOSSO COTIDIANO (Zahar, São Paulo, 1992).

Jeremy Phillips, TRADE MARK LAW: A PRACTICAL ANATOMY (Oxford Univ. Press, Oxford, 2003)

F. e P. Piranesi, Frères (publ.), ANTIQUITÉS D'HERCULANUM, GRAVÉES PAR TH. PIROLI , avec une Explication par S.-Ph. Chaudé, tomo VI, *Lampes et Candélabres* (Piranesi, Paris, 1806)

Yves Plasseraud e François Savignon, PARIS 1883 – GENÈSE DU DROIT UNIONISTE DES BREVETS (Litec, Paris, 1983)

Hansjoerg Pohlmann, *The Inventor's Right in Early German Law – Materials of the Time from 1531 to 1700* (trad. F.D. Prager), 43 J. Pat. Off. Soc'y 121 (1961)

Simon Potter, *The Expropriation of Intellectual Property*, 8 Rev. Canadienne de Propriété Intellectuelle 59 (1991)

Eugène Pouillet, TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DES DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE (3^a ed., Marchal et Billard, Paris, 1899)

Kal Raustiala and Chris Sprigman, THE KNOCKOFF ECONOMY: HOW IMITATION SPARKS INNOVATION (Oxford Univ. Press, Oxford, 2012)

Nicholas K. Rauth, *Pirated Knock-offs: Cilician Imitations of Internationally Traded Amphoras*, in TRANSPORT AMPHORAE

Sam Ricketson, *Plain packaging legislation for tobacco products and trade marks in the High Court of Australia*, 3 Queen Mary J. Int. Prop. 224 (2013)

Thomas Riis e Jens Schovsbol, *Compulsory licenses and trade marks*,

34 E.I.P.R. 651 (2012)

Graham Robson, *MINI – O PEQUENO NOTÁVEL* (trad. Marta Mello, Ed.

Alaúde, São Paulo, 2012).

P. Roffe, *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual*

Licences under the TRIPS Agreement, in Carlos M. Correa e

Abdulqawi A. Yusuf (eds.), *INTELLECTUAL PROPERTY AND*

INTERNATIONAL TRADE: THE TRIPS AGREEMENT (Kluwer Law Int'l,

Londres, 1998)

Timothy Sampson, *Achieving Ethically Acceptable Biotechnology*

Patents: A Lesson from the Clinical Trials Directive? , 9 E.I.P.R. 419

(2003)

Joseph A. Schumpeter, *CAPITALISM, SOCIALISM, AND DEMOCRACY*

(Start Publ. ebook, 2012)

Daya Shanker, *The Paragraph 6 Solution of the Doha Declaration and*

Export Under the TRIPS Agreement, 3 J. World Int. Prop. 365 (2004)

Steve Sheppard (ed.), *THE SELECTED WRITINGS AND SPEECHES OF SIR*

EDWARD COKE, vol. 3 (Liberty Fund, Indianápolis, 2003), disponível

em <oll.libertyfund.org> (acessado em 14 de dezembro de 2014)

José Justino de Andrade e Silva, *COLLEÇÃO CRONOLÓGICA DA*

LEGISLAÇÃO PORTUGUESA COMPILADA E ANOTADA – 1603-1612

(J.J.A. Silva, Lisboa, 1854)

De Steck, *ESSAI SUR LES CONSULS* (Frederic Nicolas, Berlim, 1790)

J. E. Stiglitz e A. Charlton, *FAIR TRADE FOR ALL – HOW TRADE CAN*

PROMOTE DEVELOPMENT (Oxford Univ. Press, NY, 2005)

David Stone, *Ten years of EU design law*, 6 WIPO Magazine 16 (2013)

Deyan Sudjic, *A LINGUAGEM DAS COISAS* (trad. Adalgisa Campos da Silva, Ed. Intrínseca, Rio de Janeiro, 2010)

Peter-Tobias Stoll *et alii*, *WTO – TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009)

Augustin Thierry, *RECUEIL DES MONUMENTS INEDITS DE L'HISTOIRE DU TIERS ÉTAT*, tomo III (Firmin Didot Frères, Paris, 1850)

Daniel X. Thomas, *Patentability Problems in Medical Technology*, 34 IIC 847 (2003)

Diana Twede, *Commercial Amphoras: The Earliest Consumer Packages?*, 22 Journal of Macromarketing 98 (2002)

Thorstein Veblen, *THEORY OF THE LEISURE CLASS – AN ECONOMIC STUDY OF INSTITUTIONS* (The Modern Library, Nova Iorque, 1934)

John Wachter, *THE ROMAN EMPIRE* (Barnes & Noble, Nova Iorque, 1987)

Elizabeth Lyding Will, *Mediterranean Amphoras in India*, in *TRANSPORT AMPHORAE*

ANEXOS

ACORDO SOBRE ASPECTOS DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ACORDO TRIPS OU ACORDO ADPIC) (1994)

PARTE I DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

PARTE II PADRÕES RELATIVOS À EXISTÊNCIA, ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELLECTUAL

1. Direito do Autor e Direitos Conexos;
2. Marcas;
3. Indicações Geográficas;
4. Desenhos Industriais;
5. Patentes;
6. Topografias de Circuitos Integrados;
7. Proteção de Informação Confidencial; e
8. Controle de Práticas de Concorrência Desleal em Contratos de Licenças.

PARTE III APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS

PARTE III APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Obrigações Gerais;
2. Procedimentos e Remédios Cíveis e Administrativos;
3. Medidas Cautelares;
4. Exigências Especiais Relativas a Medidas de Fronteira; e
5. Procedimentos Penais.

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

Os Membros,

Desejando reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos

direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo;

Reconhecendo, para tanto, a necessidade de novas regras e disciplinas relativas:

- (a) à aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual;
- (b) ao estabelecimento de padrões e princípios adequados relativos à existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio;
- (c) ao estabelecimento de meios eficazes e apropriados para a aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, levando em consideração as diferenças existentes entre os sistemas jurídicos nacionais;
- (d) ao estabelecimento de procedimentos eficazes e expeditos para a prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos; e
- (e) às disposições transitórias voltadas à plena participação nos resultados das negociações;

Reconhecendo a necessidade de um arcabouço de princípios, regras e disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos;

Reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual são direitos privados;

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia;

Reconhecendo igualmente as necessidades especiais dos países de menor desenvolvimento relativo e dos membros no que se refere à implementação interna de

leis e regulamentos com a máxima flexibilidade, de forma a habilitá-los a criar uma base tecnológica sólida e viável;

Ressaltando a importância de reduzir tensões mediante a obtenção de compromissos firmes para a solução de controvérsias sobre questões de propriedade intelectual relacionadas ao comércio, por meio de procedimentos multilaterais;

Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (denominada neste Acordo como OMPI), bem como com outras organizações internacionais relevantes;

Acordam, pelo presente, o que se segue:

PARTE I

DISPOSIÇÕES GERAIS E PRINCÍPIOS BÁSICOS

Artigo 1

Natureza e Abrangência das Obrigações

1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.
2. Para os fins deste Acordo, o termo “propriedade intelectual” refere-se a todas as categorias de propriedade intelectual que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II.
3. Os Membros concederão aos nacionais de outros Membros¹ o tratamento previsto neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual

1 O termo “nacionais” é utilizado neste Acordo para designar, no caso de um território aduaneiro separado Membro da OMC, pessoas físicas ou jurídicas, que pertinente, serão considerados nacionais de outros Membros as pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos critérios para usufruir da proteção prevista estabelecidos na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, quando todos Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem Membros dessas Convenções². Todo Membro que faça uso das possibilidades estipuladas no parágrafo 3 do Artigo 5 ou no parágrafo 2 do Artigo 6 da Convenção de Roma fará uma notificação, segundo previsto naquelas disposições, ao Conselho para os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (o "Conselho para TRIPS").

Artigo 2

Convenções sobre Propriedade Intelectual

1. Com relação às Partes II, III e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris (1967).
2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Artigo 3

Tratamento Nacional

1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção³ da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas,

tenham domicílio ou um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo naquele território aduaneiro.

2 Neste Acordo, o termo “Convenção de Paris” refere-se à Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial; “Convenção de Paris (1967)” refere-se a Ata de Estocolmo dessa Convenção de 14 de julho de 1967. O termo “Convenção de Berna” refere-se à Convenção de Berna relativa à Proteção das Obras Literárias e Artísticas; “Convenção de Berna (1971)” refere-se à Ata de Paris dessa Convenção de 24 de julho de 1971. O termo “Convenção de Roma” refere-se à Convenção Internacional para a Proteção dos Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiodifusão, adotada em Roma em 26 de outubro de 1961. O termo “Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados” (Tratado PICI) refere-se ao Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados, adotado em Washington em 26 de maio de 1989. O termo “Acordo Constitutivo da OMC” refere-se ao Acordo que cria a OMC.

3 Para os efeitos dos Artigos 3 e 4 deste Acordo, a “proteção” compreenderá aspectos que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, bem como os aspectos relativos ao exercício dos direitos de propriedade intelectual de que trata especificamente este Acordo.

respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos neste Acordo. Todo Membro que faça uso das possibilidades

previstas no Artigo 6 da Convenção de Berna e no parágrafo 1 (b) do Artigo 16 da Convenção de Roma fará uma notificação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPS.

2. Os Membros poderão fazer uso das exceções permitidas no parágrafo 1 em relação a procedimentos judiciais e administrativos, inclusive a designação de um endereço de serviço ou a nomeação de um agente em sua área de jurisdição, somente quando tais exceções sejam necessárias para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos que não sejam incompatíveis com as disposições deste Acordo e quando tais práticas não sejam aplicadas de maneira que poderiam constituir restrição disfarçada ao comércio.

Artigo 4

Tratamento de Nação Mais Favorecida

Com relação à proteção da propriedade intelectual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Está isenta desta obrigação toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade concedida por um Membro que:

- (a) resulte de acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação em geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;
- (b) tenha sido outorgada em conformidade com as disposições da Convenção de Berna (1971) ou da Convenção de Roma que autorizam a concessão tratamento em função do tratamento concedido em outro país e não do tratamento nacional;
- (c) seja relativa aos direitos de artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e

organizações de radiodifusão não previstos neste Acordo;

(d) resultem de Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho para TRIPS e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

Artigo 5

Acordos Multilaterais sobre Obtenção ou Manutenção da Proteção

As obrigações contidas nos Artigos 3 e 4 não se aplicam aos procedimentos previstos em acordos multilaterais concluídos sob os auspícios da OMPI relativos à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

Artigo 6

Exaustão

Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.

Artigo 7

Objetivos

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

Artigo 8

Princípios

1. Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste Acordo.

2. Desde que compatíveis com o disposto neste Acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia.

PARTE II

NORMAS RELATIVAS À EXISTÊNCIA, ABRANGÊNCIA E EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SEÇÃO 1: DIREITO DO AUTOR E DIREITOS CONEXOS

Artigo 9

Relação com a Convenção de Berna

1. Os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 21 e no Apêndice da Convenção de Berna (1971). Não obstante, os Membros não terão direitos nem obrigações, neste Acordo, com relação aos direitos conferidos pelo Artigo 6bis da citada Convenção, ou com relação aos direitos dela derivados.

2. A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não idéias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais.

Artigo 10

Programas de Computador e Compilações de Dados

1. Programas de computador, em código fonte ou objeto, serão protegidos como

obras literárias pela Convenção de Berna (1971).

2. As compilações de dados ou de outro material, legíveis por máquina ou em outra forma, que em função da seleção ou da disposição de seu conteúdo constituam criações intelectuais, deverão ser protegidas como tal. Essa proteção, que não se estenderá aos dados ou ao material em si, se dará sem prejuízo de qualquer direito autoral subsistente nesses dados ou material.

Artigo 11

Direitos de Aluguel

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um Membro estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha dado lugar a uma ampla copiagem dessas obras, que comprometa significativamente o direito exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relação aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o objeto essencial do aluguel.

Artigo 12

Duração da Proteção

Quando a duração da proteção de uma obra, que não fotográfica ou de arte aplicada, for calculada em base diferente à da vida de uma pessoa física, esta duração não será inferior a 50 anos, contados a partir do fim do ano civil da publicação autorizada da obra ou, na ausência dessa publicação autorizada nos 50 anos subseqüentes à realização da obra, a 50 anos, contados a partir do fim do

ano civil de sua realização.

Artigo 13

Limitações e Exceções

Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificavelmente os interesses legítimos do titular do direito.

Artigo 14

Proteção de Artistas-Intérpretes, Produtores de Fonogramas (Gravações Sonoras) e Organizações de Radiodifusão

1. No que respeita à fixação de suas apresentações em fonogramas, os artistas-intérpretes terão a possibilidade de evitar a fixação de sua apresentação não fixada e a reprodução desta fixação, quando efetuadas sem sua autorização. Os artistas-intérpretes terão também a possibilidade de impedir a difusão por meio de transmissão sem fio e a comunicação ao público de suas apresentações ao vivo, quando efetuadas sem sua autorização.

2. Os produtores de fonogramas gozarão do direito de autorizar ou proibir a reprodução direta ou indireta de seus fonogramas.

3. As organizações de radiodifusão terão o direito de proibir a fixação, a reprodução de fixações e a retransmissão por meios de difusão sem fio, bem como a comunicação ao público de suas transmissões televisivas, quando efetuadas sem sua autorização. Quando não garantam esses direitos às organizações de radiodifusão, os Membros concederão aos titulares do direito de autor, nas matérias objeto das transmissões, a possibilidade de impedir os atos antes mencionados, sujeitos às disposições da Convenção de Berna (1971).

4. As disposições do Artigo 11 relativas a programas de computador serão aplicadas *mutatis mutandis* aos produtores de fonogramas e a todos os demais titulares de direitos sobre fonogramas, segundo o determinado pela legislação do Membro. Se, em 15 de abril de 1994, um Membro tiver em vigor um sistema equitativo de remuneração dos titulares de direitos no que respeita ao aluguel de fonogramas, poderá manter esse sistema desde que o aluguel comercial de fonogramas não esteja causando prejuízo material aos direitos exclusivos de reprodução dos titulares de direitos.

5. A duração da proteção concedida por este Acordo aos artistas-intérpretes e produtores de fonogramas se estenderá pelo menos até o final de um prazo de 50 anos, contados a partir do final do ano civil no qual a fixação tenha sido feita ou a apresentação tenha sido realizada. A duração da proteção concedida de acordo com o parágrafo 3 será de pelo menos 20 anos, contados a partir do fim do ano civil em que a transmissão tenha ocorrido.

6. Todo Membro poderá, em relação aos direitos conferidos pelos parágrafos 1, 2 e 3, estabelecer condições, limitações, exceções e reservas na medida permitida pela Convenção de Roma. Não obstante, as disposições do Artigo 18 da Convenção de Berna (1971) também serão aplicadas, *mutatis mutandis*, aos direitos sobre os fonogramas de artistas-intérpretes e produtores de fonogramas.

SEÇÃO 2: MARCAS

Artigo 15

Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras,

numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

2. O disposto no parágrafo 1 não será entendido como impedimento a que um Membro denegue o registro de uma marca por outros motivos, desde que estes não infrinjam as disposições da Convenção de Paris (1967).

3. Os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao uso da marca. Não obstante, o uso efetivo de uma marca não constituirá condição para a apresentação de pedido de registro. Uma solicitação de registro não será indeferida apenas com base no fato de que seu uso pretendido não tenha ocorrido antes de expirado um prazo de três anos, contados a partir da data da solicitação.

4. A natureza dos bens ou serviços para os quais se aplique uma marca não constituirá, em nenhum caso, obstáculo a seu registro.

5. Os Membros publicarão cada marca antes ou prontamente após o seu registro e concederão oportunidade razoável para o recebimento de pedidos de cancelamento do registro. Ademais, os Membros poderão oferecer oportunidade para que o registro de uma marca seja contestado.

Artigo 16

Direitos Conferidos

1. O titular de marca registrada gozará do direito exclusivo de impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares

àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão. No caso de utilização de um sinal idêntico para bens e serviços idênticos presumir-se-á uma possibilidade de confusão. Os direitos descritos acima não prejudicarão quaisquer direitos prévios existentes, nem afetarão a possibilidade dos Membros reconhecerem direitos baseados no uso.

2. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, a serviços. Ao determinar se uma marca é notoriamente conhecida, os Membros levarão em consideração o conhecimento da marca no setor pertinente do público, inclusive o conhecimento que tenha sido obtido naquele Membro, como resultado de promoção da marca.

3. O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, *mutatis mutandis*, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

Artigo 17

Exceções

Os Membros poderão estabelecer exceções limitadas aos direitos conferidos para uma marca, tal como o uso adequado de termos descritivos, desde que tais exceções levem em conta os legítimos interesses do titular da marca e de terceiros.

Artigo 18

Duração da Proteção

O registro inicial de uma marca, e cada uma das renovações do registro, terá

duração não inferior a sete anos. O registro de uma marca será renovável indefinidamente.

Artigo 19

Requisito do Uso

1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto de pelo menos três anos de não-uso, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.
2. O uso de uma marca por outra pessoa, quando sujeito ao controle de seu titular, será reconhecido como uso da marca para fins de manutenção do registro.

Artigo 20

Outros Requisitos

O uso comercial de uma marca não será injustificavelmente sobrecarregado com exigências especiais, tais como o uso com outra marca, o uso em uma forma especial ou o uso em detrimento de sua capacidade de distinguir os bens e serviços de uma empresa daqueles de outra empresa. Esta disposição não impedirá uma exigência de que uma marca que identifique a empresa produtora de bens e serviços seja usada juntamente, mas não vinculadamente, com a marca que distinga os bens e serviços específicos em questão daquela empresa.

Artigo 21

Licenciamento e Cessão

Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de

uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

SEÇÃO 3: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Artigo 22

Proteção das Indicações Geográficas

1. Indicações geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.
2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:
 - (a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;
 - (b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris (1967).
3. Um Membro recusará ou invalidará, ex officio, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.
4. As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao território,

região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.

Artigo 23

Proteção Adicional às Indicações Geográficas para Vinhos e Destilados

1. Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou outras similares.⁴
2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.
3. No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do Artigo 22. Cada Membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores.
4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um

sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.

Artigo 24

Negociações Internacionais; Exceções

1. Os Membros acordam entabular negociações com o objetivo de aumentar a proteção às indicações geográficas específicas mencionadas no Artigo 23. As 4 Sem prejuízo do disposto na primeira frase do Artigo 42, os Membros poderão alternativamente, com relação a essas obrigações, estabelecer medidas administrativas para lograr a aplicação de normas de proteção.

disposições dos parágrafos 4 a 8 abaixo não serão utilizadas por um Membro como motivo para deixar de conduzir negociações ou de concluir acordos bilaterais e multilaterais. No contexto de tais negociações, os Membros se mostrarão dispostos a considerar a aplicabilidade ulterior dessas disposições a indicações geográficas específicas cuja utilização tenha sido o objeto dessas negociações.

2. O Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições desta Seção; a primeira dessas revisões será realizada dentro de dois anos da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações estabelecidas nessas disposições poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de um Membro, realizará consultas com qualquer outro Membro ou Membros sobre as questões para as quais não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória mediante consultas bilaterais ou multilaterais entre os Membros interessados. O Conselho adotará as medidas que se acordem para facilitar o funcionamento e para a consecução dos objetivos dessa Seção.

3. Ao implementar as disposições dessa Seção, nenhum Membro reduzirá a proteção às indicações geográficas que concedia no período imediatamente anterior à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
4. Nada nesta Seção exigirá que um Membro evite o uso continuado e similar de uma determinada indicação geográfica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território desse Membro (a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, (b) de boa fé, antes dessa data.
5. As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé mediante uso:
- (a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou
- (b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem;
6. Nada nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja idêntica ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os mesmos bens e serviços no território daquele Membro. Nada do previsto nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro

relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

7. Um Membro poderá estabelecer que qualquer requerimento formulado no âmbito desta Seção, relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser apresentado dentro de um prazo de cinco anos após tornado do conhecimento geral naquele Membro o uso sem direito da indicação protegida, ou após a data do registro da marca naquele Membro, desde que a marca tenha sido publicada até aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito tornou-se do conhecimento geral naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada ou registrada de má fé.

8. As disposições desta Seção não prejudicarão de forma alguma o direito de qualquer pessoa de usar, em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando esse nome for utilizado de maneira que induza o público a erro.

9. Não haverá, neste Acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem.

SEÇÃO 4: DESENHOS INDUSTRIAIS

Artigo 25

Requisitos para a Proteção

1. Os Membros estabelecerão proteção para desenhos industriais criados independentemente, que sejam novos ou originais. Os Membros poderão estabelecer que os desenhos não serão novos ou originais se estes não diferirem significativamente de desenhos conhecidos ou combinações de características de

desenhos conhecidos. Os Membros poderão estabelecer que essa proteção não se estenderá a desenhos determinados essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

2. Cada Membro assegurará que os requisitos para garantir proteção a padrões de tecidos – particularmente no que se refere a qualquer custo, exame ou publicação – não dificulte injustificavelmente a possibilidade de buscar e de obter essa proteção. Os Membros terão liberdade para cumprir com essa obrigação por meio de lei sobre desenhos industriais ou mediante lei de direito autoral.

Artigo 26

Proteção

1. O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem um desenho que constitua um cópia, ou seja substancialmente uma cópia, do desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais.

2. Os Membros poderão estabelecer algumas exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções não conflitem injustificavelmente com a exploração normal de desenhos industriais protegidos, nem prejudiquem injustificavelmente o legítimo interesse do titular do desenho protegido, levando em conta o legítimo interesse de terceiros.

3. A duração da proteção outorgada será de, pelo menos, dez anos.

SEÇÃO 5: PATENTES

Artigo 27

Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.⁵ Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

(b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema *sui generis* eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Artigo 28

Direitos Conferidos

1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

(a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros

sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a venda, vendam,

ou importem⁶ 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, coloquem a

venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o

produto obtido diretamente por aquele processo.

2. Os titulares de patente terão também o direito de cedê-la ou transferi-la por

sucessão e o de efetuar contratos de licença.

Artigo 29

Condições para os Requerentes de Patente

5 Para os fins deste Artigo, os termos “passo inventivo” e “passível de aplicação

industrial” podem ser caracterizados por um Membro como sinônimos aos

termos “não-óbvio” e “utilizável”.

6 Esse direito, como todos os demais direitos conferidos por esse Acordo

relativos ao uso, venda, importação ou outra distribuição de bens, está sujeito ao

disposto no Artigo 6.

1. Os Membros exigirão que um requerente de uma patente divulgue a invenção

de modo suficientemente claro e completo para permitir que um técnico

habilitado possa realizá-la e podem exigir que o requerente indique o melhor

método de realizar a invenção que seja de seu conhecimento no dia do pedido

ou, quando for requerida prioridade, na data prioritária do pedido.

2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.

Artigo 30

Exceções aos Direitos Conferidos

Os Membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros.

Artigo 31

Outro Uso sem Autorização do Titular

Quando a legislação de um Membro permite outro uso⁷ do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas:

(a) a autorização desse uso será considerada com base no seu mérito individual;

(b) esse uso só poderá ser permitido se o usuário proposto tiver previamente buscado obter autorização do titular, em termos e condições comerciais razoáveis, e que esses esforços não tenham sido bem sucedidos num prazo razoável. Essa condição pode ser dispensada por um Membro em caso de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de uso público não-comercial. No caso de uso público não-comercial, quando o Governo ou o contratante sabe ou tem base demonstrável para saber, sem proceder a uma busca, que uma patente vigente é ou será usada pelo

ou para o Governo, o titular será prontamente informado;

(c) o alcance e a duração desse uso será restrito ao objetivo para o qual foi autorizado e, no caso de tecnologia de semicondutores, será apenas para uso público não-comercial ou para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial;

(d) esse uso será não-exclusivo;

(e) esse uso não será transferível, exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dele usufruir;

(f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou;

7 O termo “outro uso” refere-se ao uso diferente daquele permitido pelo Artigo

30.

(g) sem prejuízo da proteção adequada dos legítimos interesses das pessoas autorizadas, a autorização desse uso poderá ser terminada se e quando as circunstâncias que o propiciaram deixarem de existir e se for improvável que venham a existir novamente. A autoridade competente terá o poder de rever, mediante pedido fundamentado, se essas circunstâncias persistem;

(h) o titular será adequadamente remunerado nas circunstâncias de cada uso, levando-se em conta o valor econômico da autorização;

(i) a validade legal de qualquer decisão relativa à autorização desse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

(j) qualquer decisão sobre a remuneração concedida com relação a esse uso estará sujeita a recurso judicial ou outro recurso independente junto a uma autoridade claramente superior naquele Membro;

(k) os Membros não estão obrigados a aplicar as condições estabelecidas nos subparágrafos (b) e (f) quando esse uso for permitido para remediar um procedimento determinado como sendo anti-competitivo ou desleal após um processo administrativo ou judicial. A necessidade de corrigir práticas anti-competitivas ou desleais pode ser levada em conta na determinação da remuneração em tais casos. As autoridades competentes terão o poder de recusar a terminação da autorização se e quando as condições que a propiciam forem tendentes a ocorrer novamente;

(l) quando esse uso é autorizado para permitir a exploração de uma patente ("a segunda patente") que não pode ser explorada sem violar outra patente ("a primeira patente"), as seguintes condições adicionais serão aplicadas:

(i) a invenção identificada na segunda patente envolverá um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente;

(ii) o titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis, para usar a invenção identificada na segunda patente; e

(iii) o uso autorizado com relação à primeira patente será não transferível, exceto com a transferência da segunda patente.

Artigo 31bis

1. As obrigações de um Membro exportador sob o Artigo 31(f) não se aplicarão com respeito à concessão de uma licença compulsória, na medida necessária para os fins de produção de produto(s) farmacêutico(s) e sua exportação para um Membro importador elegível, de acordo com os termos estabelecidos no parágrafo 2 do Anexo deste Acordo.

2. Quando uma licença compulsória for concedida por um Membro exportador, de acordo com o sistema estabelecido neste Artigo e no Anexo a este Acordo, remuneração adequada de acordo com o Artigo 31(h) será paga naquele Membro, levando-se em conta o valor econômico para o Membro importador do uso que for autorizado no Membro exportador. Quando uma licença compulsória for concedida para os mesmos produtos no Membro importador elegível, a obrigação

desse Membro sob o Artigo 31(h) não se aplicará com respeito àqueles produtos com relação aos quais remuneração de acordo com a primeira frase deste parágrafo for paga no Membro exportador.

3. Com o objetivo de proporcionar economias de escala para os fins de aumentar o poder aquisitivo, e de facilitar a produção local de produtos farmacêuticos, quando um país em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo Membro da OMC for parte de um acordo comercial regional, dentro do significado do Artigo XXIV do GATT 1994 e da Decisão de 28 de novembro de 1979 sobre Reciprocidade de Tratamento Diferenciado e Mais Favorável e Participação Mais Integral dos Países em Desenvolvimento (L/4903), do qual pelo menos metade dos atuais membros for formada por países constantes da atual lista de países de menor desenvolvimento relativo das Nações Unidas, a obrigação desse Membro sob o Artigo 31(f) não se aplica na medida necessária para permitir que um produto farmacêutico produzido ou importado sob uma licença compulsória nesse Membro seja exportado para os mercados desses outros países em desenvolvimento ou de menor desenvolvimento relativo partes do acordo comercial regional que compartilham do problema de saúde em questão. Fica entendido que isto não prejudicará a natureza territorial dos direitos de patente em questão.

4. Os Membros não impugnarão quaisquer medidas tomadas em conformidade com as disposições deste Artigo e do Anexo a este Acordo, sob os subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT 1994.

5. Este Artigo e o Anexo a este Acordo não prejudicarão os direitos, obrigações e flexibilidades que os Membros têm sob as disposições deste Acordo, exceto as dos parágrafos (f) e (h) do Artigo 31, incluindo aquelas reafirmadas pela

Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2), e a sua interpretação. Eles também não prejudicarão a medida em que produtos farmacêuticos produzidos sob uma licença compulsória podem ser exportados sob as disposições do Artigo 31(f).

Artigo 32

Nulidade/Caducidade

Haverá oportunidade para recurso judicial contra qualquer decisão de anular ou de caducar uma patente.

Artigo 33

Vigência

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.⁸

Artigo 34

⁸ Entende-se que aqueles Membros que não dispõem de um sistema de concessão original podem dispor que o termo de proteção será contado a partir da data de depósito no sistema de concessão original.

Patentes de Processo: Ônus da Prova

1. Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1(b) do Artigo 28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes:

(a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo;

(b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

2. Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo (a) ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo (b).

3. Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração.

SEÇÃO 6: TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Artigo 35

Relação com o Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados

Os Membros acordam outorgar proteção às topografias de circuitos integrados (denominados adiante “topografias”) em conformidade com os Artigos 2 a 7 (salvo o parágrafo 3 do Artigo 6), Artigo 12 e parágrafo 3 do Artigo 16 do Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados e, adicionalmente, em cumprir com as disposições seguintes.

Artigo 36

Abrangência da Proteção

Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 do Artigo 37, os Membros considerarão ilícitos os seguintes atos, se realizados sem autorização do titular do direito:⁹
importar, vender ou distribuir por outro modo para fins comerciais uma topografia protegida, um circuito integrado no qual esteja incorporada uma

topografia protegida ou um artigo que incorpore um circuito integrado desse tipo, somente na medida em que este continue a conter uma reprodução ilícita de uma topografia.

Artigo 37

9 Entende-se que o termo “titular de direito” possui, nesta Seção, o mesmo significado do termo “titular do direito” no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Atos que não Exigem a Autorização do Titular do Direito

1. Sem prejuízo do Disposto no Artigo 36, nenhum Membro considerará ilícita a realização de qualquer dos atos a que se refere aquele Artigo em relação a um circuito integrado que contenha uma topografia reproduzida de forma ilícita ou a qualquer produto que incorpore um tal circuito integrado, quando a pessoa que tenha efetuado ou ordenado tais atos não sabia e não tinha base razoável para saber, quando da obtenção do circuito integrado ou do produto, que ele continha uma topografia reproduzida de forma ilícita. Os Membros disporão que, após essa pessoa ter sido suficientemente informada de que a topografia fora reproduzida de forma ilícita, ela poderá efetuar qualquer daqueles atos com relação ao estoque disponível ou previamente encomendado, desde que pague ao titular do direito uma quantia equivalente a uma remuneração razoável, equivalente à que seria paga no caso de uma licença livremente negociada daquela topografia.

2. As condições estabelecidas nos subparágrafos (a) a (k) do Artigo 31 aplicar-se-ão, *mutatis mutandis*, no caso de qualquer licenciamento não-voluntário de uma topografia ou de seu uso pelo ou para o Governo sem a autorização do titular do direito.

Artigo 38

Duração da Proteção

1. Nos Membros que exigem o registro como condição de proteção, a duração da proteção de topografias não expirará antes de um prazo de dez anos contados do depósito do pedido de registro ou da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.
2. Nos Membros que não exigem registro como condição de proteção, as topografias serão protegidas por um prazo não inferior a dez anos da data da primeira exploração comercial, onde quer que ocorra no mundo.
3. Sem prejuízo dos parágrafos 1 e 2, um Membro pode dispor que a proteção terminará quinze anos após a criação da topografia.

SEÇÃO 7: PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Artigo 39

1. Ao assegurar proteção efetiva contra competição desleal, como disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris (1967), os Membros protegerão informação confidencial de acordo com o parágrafo 2 abaixo, e informação submetida a Governos ou a Agências Governamentais, de acordo com o parágrafo 3 abaixo.
2. Pessoas físicas e jurídicas terão a possibilidade de evitar que informação legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrária a práticas comerciais honestas,¹⁰ desde que tal informação:

¹⁰ Para os fins da presente disposição, a expressão “de maneira contrária a práticas comerciais honestas” significará pelo menos práticas como violação ao (a) seja secreta, no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com

o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na

configuração e montagem específicas de seus componentes;

(b) tenha valor comercial por ser secreta; e

(c) tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secreta.

3. Os Membros que exijam a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável, como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas químicos que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal. Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados sejam divulgados, exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal.

SEÇÃO 8: CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA

DESLEAL EM CONTRATOS DE LICENÇAS

Artigo 40

1. Os Membros concordam que algumas práticas ou condições de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que restringem a concorrência podem afetar adversamente o comércio e impedir a transferência e disseminação de tecnologia.

2. Nenhuma disposição deste Acordo impedirá que os Membros especifiquem em suas legislações condições ou práticas de licenciamento que possam, em determinados casos, constituir um abuso dos direitos de propriedade intelectual que tenha efeitos adversos sobre a concorrência no mercado relevante. Conforme estabelecido acima, um Membro pode adotar, de forma compatível com as outras

disposições deste Acordo, medidas apropriadas para evitar ou controlar tais práticas, que podem incluir, por exemplo, condições de cessão exclusiva, condições que impeçam impugnações da validade e pacotes de licenças coercitivos, à luz das leis e regulamentos pertinentes desse Membro.

3. Cada Membro aceitará participar de consultas quando solicitado por qualquer outro Membro que tenha motivo para acreditar que um titular de direitos de propriedade intelectual, que seja nacional ou domiciliado no Membro ao qual o pedido de consultas tenha sido dirigido, esteja adotando práticas relativas à matéria da presente Seção, em violação às leis e regulamentos do Membro que solicitou as consultas e que deseja assegurar o cumprimento dessa legislação, sem prejuízo de qualquer ação legal e da plena liberdade de uma decisão final por um ou outro Membro. O Membro ao qual tenha sido dirigida a solicitação dispensará consideração plena e receptiva às consultas com o Membro contrato, abuso de confiança, indução à infração, e inclui a obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligência, que a obtenção dessa informação envolvia tais práticas.

solicitante, propiciará adequada oportunidade para sua realização e cooperará mediante o fornecimento de informações não confidenciais, publicamente disponíveis, que sejam de relevância para o assunto em questão, e de outras informações de que disponha o Membro, sujeito à sua legislação interna e à conclusão de acordos mutuamente satisfatórios relativos à salvaguarda do seu caráter confidencial pelo Membro solicitante.

4. Um Membro, cujos nacionais ou pessoas nele domiciliadas estejam sujeitas a ações judiciais em outro Membro, relativas a alegada violação de leis e

regulamentos desse outro Membro em matéria objeto desta Seção, terá oportunidade, caso assim o solicite, para efetuar consultas na mesmas condições previstas no parágrafo 3.

PARTE III

APLICAÇÃO DE NORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

SEÇÃO 1: OBRIGAÇÕES GERAIS

Artigo 41

1. Os Membros assegurarão que suas legislações nacionais disponham de procedimentos para a aplicação de normas de proteção como especificadas nesta Parte, de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer infração dos direitos de propriedade intelectual previstos neste Acordo, inclusive remédios expeditos destinados a prevenir infrações e remédios que constituam um meio de dissuasão contra infrações ulteriores. Estes procedimentos serão aplicados de maneira a evitar a criação de obstáculos ao comércio legítimo e a prover salvaguardas contra seu uso abusivo.

2. Os procedimentos relativos a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual serão justos e equitativos. Não serão desnecessariamente complicados ou onerosos, nem comportarão prazos não razoáveis ou atrasos indevidos.

3. As decisões sobre o mérito de um caso serão, de preferência, escritas e fundamentadas. Estarão à disposição, pelo menos das partes do processo, sem atraso indevido. As decisões sobre o mérito de um caso serão tomadas apenas com base em provas sobre as quais as partes tenham tido oportunidade de se manifestar.

4. As Partes de um processo terão a oportunidade de que uma autoridade judicial reveja as decisões administrativas finais e pelo menos os aspectos legais das decisões judiciais iniciais sobre o mérito do pedido, sem prejuízo das disposições jurisdicionais da legislação de um Membro relativa a importância do caso. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para revisão de absolvições em casos criminais.

5. O disposto nesta Parte não cria qualquer obrigação de estabelecer um sistema jurídico para a aplicação de normas de proteção da propriedade intelectual distinto do já existente para aplicação da legislação em geral. Nenhuma das disposições desta Parte cria qualquer obrigação com relação à distribuição de recursos entre a aplicação de normas destinadas à proteção dos direitos de propriedade intelectual e a aplicação da legislação em geral.

SEÇÃO 2: PROCEDIMENTOS E REMÉDIOS CIVIS E ADMINISTRATIVOS

Artigo 42

Procedimentos Justos e Equitativos

Os Membros farão com que os titulares de direito¹¹ possam dispor de procedimentos judiciais civis relativos à aplicação de normas de proteção de qualquer direito de propriedade intelectual coberto por este Acordo. Os réus terão direito a receber, em tempo hábil, intimação por escrito que contenha detalhes suficientes, inclusive as razões das pretensões. Será permitido às partes fazer-se representar por um advogado independente e os procedimentos não imporão exigências excessivas quanto à obrigatoriedade de comparecimento pessoal.

Todas as partes nesses procedimentos estarão devidamente habilitadas a fundamentar suas pretensões e a apresentar todas as provas pertinentes. O

procedimento fornecerá meios para identificar e proteger informações confidenciais, a menos que isto seja contrário a disposições constitucionais vigentes.

Artigo 43

Provas

1. Quando uma parte tiver apresentado provas razoavelmente acessíveis, suficientes para sustentar suas pretensões e tiver indicado provas relevantes para a fundamentação de suas pretensões que estejam sob o controle da parte contrária, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que esta apresente tais provas, sem prejuízo, quando pertinente, das condições que asseguram proteção da informação confidencial.

2. Nos casos em que uma das parte no processo denegue, voluntariamente ou sem motivos válidos, acesso a informação necessária, ou não a forneça dentro de prazo razoável, ou obstaculize significativamente um procedimento relativo a uma ação de aplicação de normas de proteção, um Membro pode conceder às autoridades judiciais o poder de realizar determinações judiciais preliminares e finais, afirmativas ou negativas, com base nas informações que lhes tenham sido apresentadas, inclusive a reclamação ou a alegação apresentada pela parte adversamente afetada pela recusa de acesso à informação, sob condição de conceder às partes oportunidade de serem ouvidas sobre as alegações ou provas.

Artigo 44

Ordens Judiciais

11 Para efeitos desta Parte, o termo “titular de direito” inclui federações e associações que possuam capacidade legal para exercer tais direitos.

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte cesse uma

violação, *inter alia* para impedir a entrada nos canais de comércio sob sua jurisdição de bens importados que envolvam violação de um direito de propriedade intelectual, imediatamente após a liberação alfandegária de tais bens. Os Membros não estão obrigados a conceder este poder com relação a matéria protegida, que tenha sido adquirida ou encomendada por uma pessoa antes de saber, ou de ter motivos razoáveis para saber, que operar com essa matéria ensejaria a violação de um direito de propriedade intelectual.

2. Não obstante as demais disposições desta Parte e desde que respeitadas as disposições da Parte II, relativas especificamente à utilização por Governos, ou por terceiros autorizados por um Governo, sem a autorização do titular do direito, os Membros poderão limitar os remédios disponíveis contra tal uso ao pagamento de remuneração, conforme o disposto na alínea (h) do Artigo 31. Nos outros casos, os remédios previstos nesta Parte serão aplicados ou, quando esses remédios forem incompatíveis com a legislação de um Membro, será possível obter sentenças declaratórias e compensação adequada.

Artigo 45

Indenizações

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

2. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que o infrator pague as despesas do titular do direito, que poderão incluir os honorários apropriados de advogado. Em casos apropriados, os Membros poderão autorizar

as autoridades judiciais a determinar a reparação e/ou o pagamento de indenizações previamente estabelecidas, mesmo quando o infrator não tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

Artigo 46

Outros Remédios

A fim de estabelecer um elemento de dissuasão eficaz contra violações, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que bens, que se tenha determinado sejam bens que violem direitos de propriedade intelectual, sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de tal maneira a evitar qualquer prejuízo ao titular do direito, ou, quando esse procedimento for contrário a requisitos constitucionais em vigor, que esses bens sejam destruídos. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar que materiais e implementos cujo uso predominante tenha sido o de elaborar os bens que violam direitos de propriedade intelectual sejam objeto de disposição fora dos canais comerciais, sem qualquer forma de compensação, de maneira a minimizar os riscos de violações adicionais. Na consideração desses pedidos, será levada em conta a necessidade de proporcionalidade entre a gravidade da violação e os remédios determinados, bem como os interesses de terceiras partes. Com relação a bens com marca contrafeita, a simples remoção da marca ilicitamente afixada não será suficiente para permitir a liberação dos bens nos canais de comércio, a não ser em casos excepcionais.

Artigo 47

Direito à Informação

Os Membros poderão dispor que as autoridades judiciais tenham o poder de determinar que o infrator informe ao titular do direito a identidade de terceiras

pessoas envolvidas na produção e distribuição dos bens ou serviços que violem direitos de propriedade intelectual e de seus canais de distribuição, a menos que isto seja desproporcional à gravidade da violação.

Artigo 48

Indenização do Réu

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte, a pedido da qual tenham sido tomadas medidas e que tenha abusado dos procedimentos de aplicação de normas de proteção de direitos de propriedade intelectual, provenha à parte que tenha sido equivocadamente objeto de ordem judicial ou de medida cautelar compensação adequada pelo prejuízo em que incorreu por conta desse abuso. As autoridades judiciais terão também o poder de determinar ao demandante que pague as despesas do réu, que podem incluir honorários adequados de advogado.

2. Os Membros só poderão isentar autoridades e funcionários públicos de estarem sujeitos a medidas apropriadas de reparação, relativas à aplicação de qualquer lei sobre a proteção ou a observância de direitos de propriedade intelectual, quando as ações tiverem sido efetuadas ou pretendidas de boa fé, no contexto da aplicação daquela legislação.

Artigo 49

Procedimentos Administrativos

Na medida em que qualquer remédio cível possa ser determinado como decorrência de procedimentos administrativos sobre o mérito de um caso, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

SEÇÃO 3: MEDIDAS CAUTELARES

Artigo 50

1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar medidas cautelares rápidas e eficazes:

(a) para evitar a ocorrência de uma violação de qualquer direito de propriedade intelectual, em especial para evitar a entrada nos canais comerciais sobre sua jurisdição de bens, inclusive de bens importados, imediatamente após sua liberação alfandegária;

(b) para preservar provas relevantes relativas a uma alegada violação.

2. As autoridades judiciais terão o poder de adotar medidas cautelares, *inaudita altera parte*, quando apropriado, em especial quando qualquer demora tenderá a provocar dano irreparável ao titular do direito, ou quando exista um risco comprovado de que as provas sejam destruídas.

3. As autoridades judiciais terão o poder de exigir que o requerente forneça todas as provas razoavelmente disponíveis, de modo a se convencer, com grau suficiente de certeza, que o requerente é o titular do direito e que seu direito está sendo violado ou que tal violação é iminente e de determinar que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente, suficiente para proteger o réu e evitar abuso.

4. Quando medidas cautelares tenham sido adotadas *inaudita altera parte*, as partes afetadas serão notificadas sem demora, no mais tardar após a execução das medidas. Uma revisão, inclusive o direito a ser ouvido, terá lugar mediante pedido do réu, com vistas a decidir, dentro de um prazo razoável após a notificação das medidas, se essas medidas serão alteradas, revogadas ou mantidas.

5. A autoridade que executará as medidas cautelares poderá requerer ao

demandante que ele provenha outras informações necessárias à identificação dos bens pertinentes.

6. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, as medidas cautelares adotadas com base nos parágrafos 1 e 2 serão revogadas ou deixarão de surtir efeito, quando assim requisitado pelo réu, se o processo conducente a uma decisão sobre o mérito do pedido não for iniciado dentro de um prazo razoável. Nos casos em que a legislação de um Membro assim o permitir, esse prazo será fixado pela autoridade judicial que determinou as medidas cautelares. Na ausência de sua fixação, o prazo não será superior a 20 dias úteis ou a 31 dias corridos, o que for maior.

7. Quando as medidas cautelares forem revogadas, ou quando elas expirarem em função de qualquer ato ou omissão por parte do demandante, ou quando for subsequente verificada que não houve violação ou ameaça de violação a um direito de propriedade intelectual, as autoridades judiciais, quando solicitadas pelo réu, terão o poder de determinar que o demandante forneça ao réu compensação adequada pelo dano causado por essas medidas.

8. Na medida em que qualquer medida cautelar possa ser determinada como decorrência de procedimentos administrativos, esses procedimentos conformar-se-ão a princípios substantivamente equivalentes aos estabelecidos nesta Seção.

SEÇÃO 4: EXIGÊNCIAS ESPECIAIS RELATIVAS A MEDIDAS DE FRONTEIRA¹²

Artigo 51

Suspensão de Liberação pelas Autoridades Alfandegárias

¹² Quando um Membro tiver desmontado substantivamente todos os controles sobre a movimentação de bens através de sua fronteira com outro Membro com

o qual ele faz parte de uma união aduaneira, ele não estará obrigado a aplicar as disposições desta Seção naquela fronteira.

Os Membros adotarão procedimentos,¹³ de acordo com as disposições abaixo, para permitir que um titular de direito, que tenha base válida para suspeitar que a importação de bens com marca contrafeita ou pirateados¹⁴ possa ocorrer, apresente um requerimento por escrito junto às autoridades competentes, administrativas ou judiciais, para a suspensão pelas autoridades alfandegárias da liberação desses bens. Os Membros podem permitir que um requerimento dessa natureza seja feito com relação a bens que envolvam outras violações de direitos de propriedade intelectual, desde que as exigências desta Seção sejam satisfeitas. Os Membros também podem permitir processos correspondentes, relativos à suspensão da liberação pelas autoridades alfandegárias de bens que violem direitos de propriedade intelectual destinados à exportação de seus territórios.

Artigo 52

Requerimento

Qualquer titular de direito que inicie os procedimentos previstos no Artigo 51 terá de fornecer provas adequadas para satisfazer as autoridades competentes, de acordo com a legislação do país de importação, que existe, *prima facie*, uma violação do direito de propriedade intelectual do titular do direito e de fornecer uma descrição suficientemente detalhada dos bens, de forma a que sejam facilmente reconhecidos pelas autoridades alfandegárias. As autoridades competentes informarão ao requerente, dentro de um prazo de tempo razoável, se aceitaram o requerimento e, quando determinado pelas autoridades competentes, o prazo em que agirão as autoridades alfandegárias.

Artigo 53

Caução ou Garantia Equivalente

1. As autoridades competentes terão o poder de exigir que o requerente deposite uma caução ou garantia equivalente, suficiente para proteger o requerido e evitar

13 Fica entendido que não haverá obrigação de aplicar esses procedimentos a importações de bens colocado no mercado de um terceiro país pelo titular do direito ou com o seu consentimento, nem a bens em trânsito.

14 Para os efeitos deste Acordo, entende-se por:

(a) “bens com marca contrafeita” quaisquer bens, inclusive a embalagem, que ostentem sem autorização uma marca que seja idêntica à marca registrada relativa a tais bens, ou que não pode ser distinguida, em seus aspectos essenciais, dessa marca e que, por conseguinte, viola os direitos do titular da marca registrada em questão na legislação do país de importação;

(b) “bens pirateados” quaisquer bens que constituam cópias efetuadas sem a permissão do titular do direito ou de pessoa por ele devidamente autorizada no país onde foi produzido e que são elaborados direta ou indiretamente a partir de um Artigo no qual a elaboração daquela cópia teria constituído uma violação de um direito autoral ou conexo na legislação do país de importação.

abuso. Essa caução ou garantia equivalente não deterá, despropositadamente, o recurso a esses procedimentos.

2. De acordo com o requerimento previsto nessa Seção, quando a liberação de bens envolvendo desenhos industriais, patentes, topografias de circuito integrado ou informações confidenciais tiver sido suspensa pelas autoridades alfandegárias, com base numa decisão que não tenha sido tomada por uma

autoridade judicial ou por outra autoridade independente, e o prazo estipulado no Artigo 55 tenha expirado sem a concessão de alívio provisório pelas autoridades devidamente capacitadas, o proprietário, importador ou consignatário desses bens terá direito à sua liberação quando depositar uma caução suficiente para proteger o titular do direito de qualquer violação, desde que todas as outras condições de importação tenham sido cumpridas. O pagamento dessa caução não restringirá o direito a outros remédios disponíveis para o titular do direito, ficando entendido que a caução será liberada se o titular do direito desistir do direito de litigar dentro de um prazo razoável.

Artigo 54

Notificação de Suspensão

O importador e o requerente serão prontamente notificados da suspensão da liberação dos bens, de acordo com o Artigo 51.

Artigo 55

Duração da Suspensão

Se as autoridades alfandegárias não tiverem sido informadas, num prazo de até 10 dias úteis após a notificação ao requerente da suspensão da liberação, de que um processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tenha sido iniciado por outra parte que não o réu, ou que a autoridade devidamente capacitada tenha adotado medidas cautelares prolongando a suspensão da liberação dos bens, os bens serão liberados, desde que todas as outras condições para importação e exportação tenham sido cumpridas; em casos apropriados, esse limite de tempo pode ser estendido por 10 dias úteis adicionais. Se o processo tendente a uma decisão sobre o mérito do pedido tiver sido iniciado, haverá, quando solicitada pelo réu, uma revisão, inclusive o direito de ser ouvido, a fim de se decidir, dentro

de um prazo razoável, se essas medidas serão modificadas, revogadas ou confirmadas. Não obstante o acima descrito, quando a suspensão da liberação dos bens for efetuada ou mantida de acordo com uma medida judicial cautelar, serão aplicadas as disposições do parágrafo 6 do Artigo 50.

Artigo 56

Indenização do Importador e do Proprietário dos Bens

As autoridades pertinentes terão o poder de determinar que o requerente pague ao importador, ao consignatário e ao proprietário dos bens uma compensação adequada por qualquer dano a eles causado pela retenção injusta dos bens ou pela retenção de bens liberados de acordo com o Artigo 55.

Artigo 57

Direito à Inspeção e à Informação

Sem prejuízo da proteção de informações confidenciais, os Membros fornecerão às autoridades competentes o poder de conceder ao titular do direito oportunidade suficiente para que quaisquer bens detidos pelas autoridades alfandegárias sejam inspecionados, de forma a fundamentar as pretensões do titular do direito. As autoridades competentes terão também o poder de conceder ao importador uma oportunidade equivalente para que quaisquer desses bens sejam inspecionados. Quando a decisão de mérito for pela procedência do pedido, os Membros podem prover às autoridades competentes o poder de informar ao titular do direito os nomes e endereços do consignador, do importador e do consignatário e da quantidade dos bens em questão.

Artigo 58

Ação Ex Officio

Quando os Membros exigem que as autoridades competentes atuem por conta

própria e suspendam a liberação de bens em relação aos quais elas obtiveram prova inicial de que um direito de propriedade intelectual esteja sendo violado:

- (a) as autoridades competentes podem buscar obter, a qualquer momento, do titular do direito qualquer informação que possa assistilas a exercer esse poder;
- (b) o importador e o titular do direito serão prontamente notificados da suspensão. Quando o importador tiver apresentado uma medida contra a suspensão junto às autoridades competentes, a suspensão estará sujeita, *mutatis mutandis*, às condições estabelecidas no Artigo 55;
- (c) os Membros só poderão isentar autoridades e servidores públicos de estarem sujeitos a medidas apropriadas de reparação quando os atos tiverem sido praticados ou pretendidos de boa fé.

Artigo 59

Remédios

Sem prejuízo dos demais direitos de ação a que faz jus o titular do direito e ao direito do réu de buscar uma revisão por uma autoridade judicial, as autoridades competentes terão o poder de determinar a destruição ou a alienação de bens que violem direitos de propriedade intelectual, de acordo com os princípios estabelecidos no Artigo 46. Com relação a bens com marca contrafeita, as autoridades não permitirão sua reexportação sem que sejam alterados nem os submeterão a procedimento alfandegário distinto, a não ser em circunstâncias excepcionais.

Artigo 60

Importações De Minimis

Os Membros poderão deixar de aplicar as disposições acima no caso de pequenas

quantidades de bens, de natureza não-comercial, contidos na bagagem pessoal de viajantes ou enviados em pequenas consignações.

SEÇÃO 5: PROCEDIMENTOS PENAIS

Artigo 61

Os Membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial. Os remédios disponíveis incluirão prisão e/ou multas monetárias suficientes para constituir um fator de dissuasão, de forma compatível com o nível de penalidades aplicadas a crimes de gravidade correspondente. Em casos apropriados, os remédios disponíveis também incluirão a apreensão, perda e destruição dos bens que violem direitos de propriedade intelectual e de quaisquer materiais e implementos cujo uso predominante tenha sido na consecução do delito. Os Membros podem prover a aplicação de procedimentos penais e penalidades em outros casos de violação de direitos de propriedade intelectual, em especial quando eles forem cometidos voluntariamente e em escala comercial.

PARTE IV

AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROCEDIMENTOS *INTER-PARTES* CONEXOS

Artigo 62

1. Os Membros podem exigir o cumprimento de procedimentos e formalidades razoáveis, como uma condição da obtenção ou manutenção dos direitos de propriedade intelectual estabelecidos pelas Seções 2 a 6 da Parte II. Esses procedimentos e formalidades serão compatíveis com as disposições deste Acordo.

2. Quando a obtenção de um direito de propriedade intelectual estiver sujeita à concessão do direito ou a seu registro, os Membros, sem prejuízo do cumprimento dos requisitos substantivos para a obtenção dos direitos, assegurarão que os procedimentos para a concessão ou registro permitam a concessão ou registro do direito num prazo razoável, de modo a evitar redução indevida do prazo de proteção.

3. O Artigo 4 da Convenção de Paris (1967) será aplicado, *mutatis mutandis*, a marcas de serviço.

4. Os procedimentos relativos à obtenção ou manutenção de direitos de propriedade intelectual e, quando a legislação de um Membro os tiver, os relativos à nulidade administrativa e aos procedimentos *inter-partes*, como oposição, anulação e cancelamento, obedecerão os princípios gerais estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Artigo 41.

5. As decisões administrativas finais em qualquer dos procedimentos previstos no Artigo 41 estará sujeita a revisão por uma autoridade judicial ou quase judicial. Não haverá obrigação, contudo, de prover uma oportunidade para essa revisão de decisões nos casos de oposição indeferida ou nulidade administrativa, desde que as razões para esses procedimentos possam estar sujeitas a procedimentos de invalidação.

PARTE V

PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 63

Transparência

1. As leis e regulamentos e as decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral, relativas à matéria objeto desse Acordo (existência, abrangência,

obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual) que forem colocados em vigor por um Membro serão publicadas ou, quando essa publicação não for conveniente, serão tornadas públicas, num idioma nacional, de modo a permitir que Governos e titulares de direitos delas tomem conhecimento. Os Acordos relativos a matéria objeto deste Acordo, que estejam em vigor entre o Governo ou uma Agência Governamental de um Membro e o Governo ou uma Agência Governamental de um outro Membro também serão publicados.

2. Os Membros notificarão o Conselho para TRIPS das leis e regulamentos a que se refere o parágrafo 1, de forma a assistir aquele Conselho em sua revisão da operação deste Acordo. O Conselho tentará minimizar o ônus dos Membros em dar cumprimento a esta obrigação e pode decidir dispensá-los da obrigação de notificar diretamente o Conselho sobre tais leis e regulamentos se conseguir concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum contendo essas leis e regulamentos. Nesse sentido, o Conselho também considerará qualquer ação exigida a respeito das notificações originadas das obrigações deste Acordo derivadas das disposições do Artigo 6ter da Convenção de Paris (1967).

3. Cada Membro estará preparado a suprir informações do tipo referido no parágrafo 1, em resposta a um requerimento por escrito de outro Membro. Um Membro que tenha razão para acreditar que uma decisão judicial ou administrativa específica ou um determinado acordo bilateral na área de direitos de propriedade intelectual afete seus direitos, como previstos neste Acordo, também poderá requerer por escrito permissão de consultar ou de ser informado, com suficiente detalhe, dessas decisões judiciais ou administrativas específicas

ou desse determinado acordo bilateral.

4. Nada do disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 exigirá que os Membros divulguem informação confidencial que impediria a execução da lei ou que seria contrária ao interesse público ou que prejudicaria os interesses comerciais legítimos de determinadas empresas, públicas ou privadas.

Artigo 64

Solução de Controvérsias

1. O disposto nos Artigos XXII e XXIII do GATT 1994, como elaborado e aplicado pelo Entendimento de Solução e Controvérsias, será aplicado a consultas e soluções de controvérsias no contexto desse Acordo, salvo disposição contrária especificamente prevista neste Acordo.

2. Os subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT 1994 não serão aplicados a soluções de controvérsias no contexto deste Acordo durante um prazo de cinco anos contados a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

3. Durante o prazo a que se refere o parágrafo 2, o Conselho para TRIPS examinará a abrangência e as modalidades para reclamações do tipo previsto nos subparágrafos 1(b) e 1(c) do Artigo XXIII do GATT 1994, efetuadas em conformidade com este Acordo, e submeterão suas recomendações à Conferência Ministerial para aprovação. Qualquer decisão da Conferência Ministerial de aprovar essas recomendações ou de estender o prazo estipulado no parágrafo 2 somente será adotada por consenso. As recomendações aprovadas passarão a vigorar para todos os Membros sem qualquer processo formal de aceitação.

PARTE VI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Artigo 65

Disposições Transitórias

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2, 3 e 4, nenhum Membro estará obrigado a aplicar as disposições do presente Acordo antes de transcorrido um prazo geral de um ano após a data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.
2. Um País em desenvolvimento Membro tem direito a postergar a data de aplicação das disposições do presente Acordo, estabelecida no parágrafo 1, por um prazo de quatro anos, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5.
3. Qualquer outro Membro que esteja em processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado e de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual e enfrentando problemas especiais na preparação e implementação de leis e regulamentos de propriedade intelectual, poderá também beneficiar-se de um prazo de adiamento tal como previsto no parágrafo 2.
4. Na medida em que um País em desenvolvimento Membro esteja obrigado pelo presente Acordo a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território na data geral de aplicação do presente Acordo, conforme estabelecido no parágrafo 2, ele poderá adiar a aplicação das disposições sobre patentes de produtos da Seção 5 da Parte II para tais setores tecnológicos por um prazo adicional de cinco anos.
5. Um Membro que se utilize do prazo de transição previsto nos parágrafos 1, 2, 3 e 4 assegurará que quaisquer modificações nas suas legislações, regulamentos e prática feitas durante esse prazo não resultem em um menor grau de

consistência com as disposições do presente Acordo.

Artigo 66

Países de Menor Desenvolvimento Relativo Membros

1. Em virtude de suas necessidades e requisitos especiais, de suas limitações econômicas, financeiras e administrativas e de sua necessidade de flexibilidade para estabelecer uma base tecnológica viável, os países de menor desenvolvimento relativo Membros não estarão obrigados a aplicar as disposições do presente Acordo, com exceção dos Artigos 3, 4 e 5, durante um prazo de dez anos contados a partir da data de aplicação estabelecida no parágrafo 1 do Artigo 65. O Conselho para TRIPS, quando receber um pedido devidamente fundamentado de um país de menor desenvolvimento relativo Membro, concederá prorrogações desse prazo.

2. Os países desenvolvidos Membros concederão incentivos a empresas e instituições de seus territórios com o objetivo de promover e estimular a transferência de tecnologia aos países de menor desenvolvimento relativo Membros, a fim de habilitá-los a estabelecer uma base tecnológica sólida e viável.

Artigo 67

Cooperação Técnica

A fim de facilitar a aplicação do presente Acordo, os países desenvolvidos Membros, a pedido, e em termos e condições mutuamente acordadas, prestarão cooperação técnica e financeira aos países em desenvolvimento Membros e de menor desenvolvimento relativo Membros. Essa cooperação incluirá assistência na elaboração de leis e regulamentos sobre proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual bem como sobre a prevenção de

seu abuso, e incluirá apoio ao estabelecimento e fortalecimento dos escritórios e agências nacionais competentes nesses assuntos, inclusive na formação de pessoal.

PARTE VII

DISPOSIÇÕES INSTITUCIONAIS; DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 68

Conselho dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

O Conselho para TRIPS supervisionará a aplicação deste Acordo e, em particular, o cumprimento, por parte dos Membros, das obrigações por ele estabelecidas, e lhes oferecerá a oportunidade de efetuar consultas sobre questões relativas aos aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. O Conselho se desincumbirá de outras atribuições que lhe forem confiadas pelos Membros e, em particular, lhes prestará qualquer assistência solicitada no contexto de procedimentos de solução de controvérsias. No desempenho de suas funções, o Conselho para TRIPS poderá consultar e buscar informações de qualquer fonte que considerar adequada. Em consulta com a OMPI, o Conselho deverá buscar estabelecer, no prazo de um ano a partir de sua primeira reunião, os arranjos apropriados para a cooperação com os órgãos daquela Organização.

Artigo 69

Cooperação Internacional

Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Para este fim, estabelecerão pontos de contato em suas respectivas

administrações nacionais, deles darão notificação e estarão prontos a intercambiar informações sobre o comércio de bens infratores. Promoverão, em particular, o intercâmbio de informações e a cooperação entre as autoridades alfandegárias no que tange ao comércio de bens com marca contrafeita e bens pirateados.

Artigo 70

Proteção da Matéria Existente

1. Este Acordo não gera obrigações relativas a atos ocorridos antes de sua data de aplicação para o respectivo Membro.
2. Salvo disposição em contrário nele prevista, este Acordo, na data de sua aplicação para o Membro em questão, gera obrigações com respeito a toda a matéria existente, que esteja protegida naquele Membro na citada data, ou que satisfaça, ou venha posteriormente a satisfazer, os critérios de proteção estabelecidos neste Acordo. Com relação ao presente parágrafo e aos parágrafos 3 e 4 abaixo, as obrigações em matéria de direito do autor relacionadas com obras existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), e as obrigações relacionadas com os direitos dos produtores de fonogramas e dos artistas-intérpretes em fonogramas existentes serão determinadas unicamente pelo disposto no Artigo 18 da Convenção de Berna (1971), na forma em que foi tornado aplicável pelo disposto no parágrafo 6 do Artigo 14 deste Acordo.
3. Não haverá obrigação de restabelecer proteção da matéria, que, na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, tenha caído no domínio público.
4. Com respeito a quaisquer atos relativos a objetos específicos que incorporem

matéria protegida e que venham a violar direitos de propriedade intelectual, nos termos de legislação em conformidade com este Acordo, e que se tenham iniciado, ou para os quais o investimento significativo tenha sido efetuado, antes da data de aceitação do Acordo Constitutivo da OMC por aquele Membro, qualquer Membro poderá estabelecer uma limitação aos remédios disponíveis ao titular de direito com relação à continuação desses atos após a data de aplicação deste Acordo por aquele Membro. Em tais casos, entretanto, o Membro estabelecerá ao menos o pagamento de remuneração equitativa.

5. Nenhum Membro está obrigado a aplicar as disposições do Artigo 11 nem do parágrafo 4 do Artigo 14 a originais ou cópias compradas antes da data de aplicação deste Acordo para este Membro.

6. Os Membros não estão obrigados a aplicar o Artigo 31, nem o requisito estabelecido no parágrafo 1 do Artigo 27 segundo o qual os direitos de patente serão desfrutados sem discriminação quanto ao setor tecnológico, no tocante ao uso sem a autorização do titular do direito, quando a autorização para tal uso tenha sido concedida pelo Governo antes da data em que este Acordo tornou-se conhecido.

7. No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

8. Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações

previstas no Artigo 27, esse Membro:

(a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

(b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

(c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o Artigo 33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea (b) acima.

9. Quando um produto for objeto de uma solicitação de patente num Membro, em conformidade com o parágrafo 8(a), serão concedidos direitos exclusivos de comercialização, não obstante as disposições da Parte VI acima, por um prazo de cinco anos, contados a partir da obtenção da aprovação de comercialização nesse Membro ou até que se conceda ou indefira uma patente de produto nesse Membro se esse prazo for mais breve, desde que, posteriormente à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, uma solicitação de patente tenha sido apresentada e uma patente concedida para aquele produto em outro Membro e se tenha obtido a aprovação de comercialização naquele outro Membro.

Artigo 71

Revisão e Emenda

1. O Conselho para TRIPS avaliará a aplicação deste Acordo após transcorrido o prazo de transição mencionado no parágrafo 2 do Artigo 65. Com base na experiência adquirida em sua aplicação, o Conselho empreenderá uma revisão do Acordo dois anos após aquela data e, subseqüentemente, em intervalos idênticos. O Conselho poderá também efetuar avaliações à luz de quaisquer acontecimentos novos e relevantes, que possam justificar modificação ou emenda deste Acordo.

2. As emendas que sirvam meramente para incorporar níveis mais elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual, alcançados e vigentes em outros acordos multilaterais, e que tenham sido aceitos no contexto desses acordos por todos os Membros da OMC, poderão ser encaminhados à Conferência Ministerial para sua deliberação, em conformidade com o disposto no parágrafo 6 do Artigo X do Acordo Constitutivo da OMC, a partir de uma proposta consensual do Conselho de TRIPS.

Artigo 72

Reservas

Não poderão ser feitas reservas com relação a qualquer disposição deste Acordo sem o consentimento dos demais Membros.

Artigo 73

Exceções de Segurança

Nada neste Acordo será interpretado:

(a) como exigência de que um Membro forneça qualquer informação, cuja divulgação ele considere contrária a seus interesses essenciais de

segurança; ou

(b) como impeditivo de que um Membro adote qualquer ação que considere necessária para a proteção de seus interesses essenciais de segurança:

(i) relativos a materiais físeis ou àqueles dos quais são derivados;

(ii) relativos ao tráfico de armas, munição e material bélico e ao tráfico de outros bens e materiais efetuado, direta ou indiretamente, com o propósito de suprir estabelecimentos militares;

(iii) adotada em tempo de guerra ou de outra emergência em relações internacionais; ou

(c) como impeditivo de um Membro adotar qualquer ação de acordo com a Carta das Nações Unidas para a manutenção da paz e segurança internacionais.

ANEXO AO ACORDO TRIPS

1. Para os fins do Acordo TRIPS e deste Anexo:

(a) “produto farmacêutico” significa qualquer produto patenteado, ou produto fabricado por um processo patenteado, do setor farmacêutico necessário para resolver os problemas de saúde pública, tal como reconhecidos no parágrafo 1 da Declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública (WT/MIN(01)/DEC/2). Fica entendido que os ingredientes ativos necessários para a sua produção e os kits de diagnóstico necessários para a sua utilização ficam incluídos;¹⁵

¹⁵ Este subparágrafo não prejudica o subparágrafo 1(b).

(b) “Membro importador elegível” significa qualquer país de menor desenvolvimento relativo, bem como qualquer outro Membro que tenha feito uma notificação¹⁶ ao Conselho para TRIPS da sua intenção de utilizar o sistema estabelecido no Artigo 31 *bis* e neste Anexo (“sistema”) como importador, ficando entendido que um Membro pode notificar a qualquer tempo de que utilizará o sistema de forma plena ou limitada, por exemplo, apenas no caso de uma emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência ou em casos de utilização pública não comercial. Note-se que alguns Membros não utilizarão o sistema como Membros importadores¹⁷ e que alguns outros Membros afirmaram que, se utilizarem o sistema, não será senão em situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência;

(c) “Membro exportador” significa um Membro utilizando o sistema para produzir produtos farmacêuticos e para exportá-los para um Membro importado elegível.

2. Os termos referidos no parágrafo 1 do Artigo 31 *bis* são os seguintes:

(a) o(s) Membro(s) importador(es) elegível(eis)¹⁸ tenha(m) feito uma notificação² ao Conselho para TRIPS que:

(i) especifique os nomes e as quantidades estimadas do(s) produto(s) necessário(s);¹⁹

(ii) confirme que o Membro importador elegível em questão, que não seja um país de menor desenvolvimento relativo, demonstrou que tem capacidade insuficiente ou não tem capacidade de produção no setor farmacêutico para o(s)

produto(s) em questão de uma das maneiras estipuladas no

Apêndice deste Anexo;

(iii) confirme que, quando um produto farmacêutico estiver patenteado no seu território, concedeu ou tenciona conceder

uma licença compulsória de acordo com os Artigos 31 e

31 *bis* deste Acordo e com as disposições deste Anexo;20

(b) a licença compulsória concedida pelo Membro exportador sob o

sistema conterà as condições seguintes:

(i) apenas a quantidade necessária para atender as

necessidades do(s) Membro(s) importador(es) elegível (eis)

16 Fica entendido que esta notificação não necessita de ser aprovada por um órgão da OMC para que o sistema seja utilizado.

17 Austrália, Canadá, as Comunidades Europeias com, para os fins do Artigo 31 *bis* e deste Anexo, os seus Estados membros, a Islândia, o Japão, a Nova Zelândia, a Noruega, a Suíça e os Estados Unidos.

18 Notificações conjuntas fornecendo a informação exigida sob este subparágrafo podem ser feitas pelas organizações regionais referidas no parágrafo 3 do Artigo 31 *bis* em nome dos Membros importadores elegíveis usando o sistema que são partes delas, com o acordo dessas partes.

19 A notificação será publicada pela Secretaria da OMC através de uma página no website da OMC dedicado ao sistema.

20 Este subparágrafo não prejudica o Artigo 66.1 deste Acordo.

pode ser fabricado sob a licença e a totalidade desta

produção será exportada para o(s) Membro(s) que tiver(em)

notificado as suas necessidades ao Conselho para TRIPS;

(ii) os produtos fabricados sob a licença deverão ser claramente indentificados como tendo sido produzidos sob o sistema através de rotulagem ou marcação específica. Os fornecedores deverão distinguir esses produtos através de embalagem especial e/ou de coloração/forma especial dos próprios produtos, desde que essa distinção seja factível e não tenha um impacto significativo sobre o preço; e

(iii) antes que o embarque comece, o licenciado publicará num website²¹ a seguinte informação:

- as quantidades sendo fornecidas para cada destino como mencionado no inciso (i) acima;

- os elementos distintivos do(s) produto(s) mencionados no inciso (ii) acima;

(c) o Membro exportador notificará²² o Conselho para TRIPS da concessão da licença, incluindo as condições a ela associadas.²³ A informação fornecida incluirá o nome e o endereço do licenciado, o(s) produto(s) para o(s) qual(is) a licença foi concedida, a(s) quantidade(s) para que ela foi concedida, o(s) país(es) para que o(s) produto(s) será(ão) fornecido(s) e a duração da licença. A notificação também indicará o endereço do website referido no subparágrafo (b)(iii) acima.

3. Com vistas a assegurar que os produtos importados sob o sistema são utilizados para os objetivos de saúde pública fundamentando a sua importação, os membros importadores elegíveis tomarão precauções razoáveis, dentro de suas possibilidades, proporcionadas às suas capacidades administrativas e ao risco de desvio do comércio, para evitar a reexportação dos produtos que foram

efetivamente importados para os seus territórios sob o sistema. No caso de um Membro importador elegível que for um país em desenvolvimento Membro ou um país de menor desenvolvimento relativo Membro sentir dificuldade em implementar esta disposição, os países desenvolvidos Membros fornecerão, sob demanda e em termos e condições mutuamente acordados, cooperação técnica e financeira de modo a facilitar a sua implementação.

4. Os Membros assegurarão a disponibilidade de meios jurídicos efetivos para evitar a importação para, e a venda em, seus territórios de produtos fabricados sob o sistema e desviados para os seus mercados de forma incompatível com as suas disposições, utilizando os meios que este Acordo já exige que sejam disponibilizados. Se qualquer Membro considerar que essas medidas são

21 O licenciado pode usar para este fim o seu próprio website ou, com a assistência da Secretaria da OMC, a página no website da OMC dedicado ao sistema.

22 Fica entendido que esta notificação não necessita de ser aprovada por um órgão da OMC para que o sistema seja utilizado.

23 A notificação será publicada pela Secretaria da OMC através de uma página no website da OMC dedicado ao sistema.

insuficientes para este objetivo, a questão pode ser revista pelo Conselho para TRIPS por solicitação desse Membro.

5. Com vistas a proporcionar economias de escala para os fins de aumentar o poder aquisitivo e facilitar a fabricação local de produtos farmacêuticos, reconhece-se que o desenvolvimento de sistemas para a concessão de patentes regionais a serem aplicados nos Membros descritos no parágrafo 3 do Artigo

31 *bis* deveria ser promovido. Para este fim, os países desenvolvidos Membros

comprometem-se a fornecer cooperação técnica de acordo com o Artigo 67 deste Acordo, inclusive em conjunção com outras organizações intergovernamentais relevantes.

6. Os Membros reconhecem a conveniência de promover a transferência de tecnologia e o treinamento no setor farmacêutico de forma a superar o problema enfrentado por Membros com capacidades insuficientes ou sem capacidades de fabricação no setor farmacêutico. Para este fim, os Membros importadores elegíveis e os Membros exportadores são encorajados a usar o sistema de um modo que promova este objetivo. Os Membros comprometem-se a cooperar dando especial atenção à transferência de tecnologia e ao treinamento no setor farmacêutico no trabalho a ser desenvolvido de acordo com o Artigo 66.2 deste Acordo, o parágrafo 7 da declaração sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública e qualquer outra atividade relevante do Conselho para TRIPS.

7. O Conselho para TRIPS deverá rever anualmente o funcionamento do sistema com vista a assegurar a sua operação efetiva e deverá relatar anualmente a sua operação ao Conselho Geral.

APÊNDICE DO ANEXO AO ACORDO TRIPS

Verificação das Capacidades de Fabricação no Setor Farmacêutico

Os países de menor desenvolvimento relativo Membros são considerados como tendo capacidades insuficientes ou não tendo capacidades no setor farmacêutico.

Para outros Membros importadores elegíveis, as capacidades insuficientes ou a falta de capacidades podem ser demonstradas das seguintes maneiras:

(i) o Membro em questão demonstrou que não tem capacidade de fabricação no setor farmacêutico;

ou

(ii) quando o Membro tem alguma capacidade de fabricação neste setor, ele analisou esta capacidade e determinou que, excluindo qualquer capacidade de propriedade de ou controlada pelo titular da patente, ela é presentemente insuficiente para os fins do atendimento das suas necessidades. Quando for demonstrado que essa capacidade se tornou suficiente para atender as necessidades do Membro, o sistema não será mais aplicável.

CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (1967)

Artigo 1

(1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União para a proteção da propriedade industrial.

(2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

(3) A propriedade industrial entende-se na mais ampla aceção e aplica-se não só a indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas.

(4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como patentes de importação, patentes de aperfeiçoamento, patentes e certificados de

adição, etc.

Artigo 2

(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

(2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

(3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

Artigo 3

São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países não participantes da União domiciliados ou que possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.

Artigo 4

A. (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o

seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

(2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

(3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

B. Em consequência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressaltados nos termos da legislação interna de cada país da União.

C. (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

(2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido; o dia da apresentação não é contado.

(3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útil

seguinte.

(4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação marcará o início do prazo de prioridade, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no mesmo país da União, desde que na data do pedido posterior, o pedido anterior tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenham ainda servido de base para reivindicação do direito de prioridade. O pedido anterior então não poderá mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

D. 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até ao qual esta declaração deverá ser efetuada.

(2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.

(3) Os países da União poderão exigir daquele que fizer uma declaração de prioridade a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.) entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido estará isenta de qualquer legislação e poderá, em qualquer caso, ser apresentada, sem ônus, em qualquer momento no prazo de três meses a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja acompanhada de certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.

(4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União

determinará quais as conseqüências da omissão das formalidades previstas no presente artigo, as quais não poderão exceder a perda do direito de prioridade.

(5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas.

Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas no parágrafo 2) acima.

E. (1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de um modelo de utilidade, o prazo de prioridade será somente o fixado para os desenhos ou modelos industriais.

(2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de utilidade, em virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.

F. Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou pedido de patente em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos, haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.

No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um direito de prioridade, nas condições usuais.

G. (1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício

do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada.

H. A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem, contando que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa aqueles elementos.

I. (1) Os pedidos de certificados de autor de invenção depositados num país em que os requerentes têm o direito de pedir, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, darão origem ao direito de prioridade instituído pelo presente artigo, nas mesmas condições e com os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.

(2) Num país em que os requerentes têm o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um certificado de autor de invenção, o requerente de um certificado de autor de invenção se beneficiará, segundo as disposições do presente artigo aplicáveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade baseado no depósito de um pedido de patente de invenção, de modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção.

Artigo 4 bis

(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma

invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do ponto de vista da duração normal.

(3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.

(4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data de acessão.

(5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países da União, de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da prioridade.

Artigo 4 ter

O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

Artigo 4 quater

Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

Artigo 5

A. (1) A introdução, pelo titular da patente, no país em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos países da União não acarreta a caducidade da patente.

(2) Cada país da União terá a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que

poderiam resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.

(3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais abusos. Não poderá ser interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão da primeira licença obrigatória.

(4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o titular da patente justificar a sua inação por razões legítimas. Tal licença obrigatória será não exclusiva só será transferível, mesmo sob a forma de concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

(5) As disposições precedentes serão aplicáveis, com as modificações necessárias, aos modelos de utilidade.

B. A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará por falta de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.

C. (1) Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado não justificar a sua inação.

(2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da

marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida

(3) O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público.

D. Para reconhecimento do direito não será exigido no produto qualquer sinal ou menção da patente, do modelo de utilidade, ou do registro da marca de fábrica ou de comércio, ou de depósito do desenho ou modelo industrial.

Artigo 5 bis

(1) Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser.

(2) Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.

Artigo 5 ter

Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos do titular da patente:

(1) O emprego, a bordo dos navios dos outros países da União, dos meios que constituem o objeto da sua patente no corpo do navio, nas

máquinas, mastreação, aprestos e outros acessórios, quando esses navios penetrarem temporária ou acidentalmente em águas do país, sob reserva de que tais meios sejam empregados exclusivamente para as necessidades do navio;

(2) O emprego dos meios que constituem o objeto da patente na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres dos outros países da União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terrestres quando estes penetrarem temporária ou acidentalmente no país.

Artigo 5 quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma patente protegendo um processo de fabricação desse produto, o titular da patente terá, com referência ao produto introduzido, todos os direitos que a legislação do país de importação lhe conceder, em virtude da patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.

Artigo 5 quinquies

Os desenhos e modelos industriais serão protegidos em todos os países da União.

Artigo 6

(1) As condições de depósito e de registro das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas, em cada país da União, pela respectiva legislação nacional.

(2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida em qualquer dos países da União por um nacional de um país desta, com o fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no país de

origem.

(3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

Artigo 6 bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

(2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

(3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.

Artigo 6 ter

(1) (a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro e em impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer

como elementos dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estado dos países da União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados, bem como qualquer imitação do ponto de vista heráldico.

(b) As disposições do subparágrafo a) acima aplicam-se igualmente às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de organismos internacionais intergovernamentais de que um ou vários países da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de acordos internacionais vigentes, destinados a assegurar a sua proteção.

(c) Nenhum país da União terá de aplicar as disposições do subparágrafo b) acima em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa fé, antes da entrada em vigor nesse país da presente Convenção. Os países da União não são obrigados a aplicar as referidas disposições quando o uso ou o registro mencionado no subparágrafo a) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, uma ligação entre a organização em apreço e as armas, bandeiras, emblemas, siglas ou denominações, ou se este uso ou registro não for claramente de natureza a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a organização.

(2) A proibição dos sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia só se aplica aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercadorias do mesmo gênero ou de gênero similar.

(3) (a) Para a aplicação destas disposições, os países da União acordam em dar a conhecer reciprocamente, por intermédio da Repartição Internacional, a lista dos emblemas de Estado, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia que desejam ou desejarão colocar, de uma maneira absoluta ou dentro

de certos limites, sob a proteção do presente artigo, bem como todas as modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, oportunamente, as listas notificadas. Entretanto, esta notificação não é obrigatória no que se refere às bandeiras dos Estados.

(b) As disposições do subparágrafo b) do parágrafo 1) do presente artigo são unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos países da União por intermédio da Repartição Internacional.

(4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses a contar do recebimento da notificação, transmitir, por intermédio da Repartição Internacional, as suas eventuais objeções ao país ou à organização internacional intergovernamental interessados.

(5) Com referência às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas previstas no parágrafo 1) às marcas registradas depois de 6 de novembro de 1925.

(6) Com referência aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos sinais e timbres oficiais dos países da União e às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, estas disposições só serão aplicáveis às marcas registradas mais de dois meses depois do recebimento da notificação prevista no parágrafo 3) acima.

(7) Em caso de má fé, os países terão a faculdade de cancelar o registro das marcas que contenham emblemas de Estado, sinais e timbres, mesmo quando tenham sido registradas antes de 6 de novembro de 1925.

(8) Os nacionais de cada país que forem autorizados a usar emblemas

de Estado, sinais e timbres do seu país poderão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes aos de outro país

(9) Os países da União obrigam-se a impedir o uso não autorizado, no comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso possa induzir em erro quanto à origem dos produtos.

(10) As disposições precedentes não obstam a que os países exerçam a sua faculdade de recusar ou invalidar, pela aplicação do no 3 da letra B do Artigo 6 quinquies, as marcas que contenham, sem autorização, armas, bandeiras e outros emblemas de Estado ou sinais e timbres oficiais adotados por um país da União, assim com sinais distintivos das organizações internacionais intergovernamentais, mencionados no parágrafo 1.

Artigo 6 quater

(1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de aí fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida.

(2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

Artigo 6 quinquies

A. (1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente

registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.

(2) Será considerado país de origem o país da União em que o requerente tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e, se não tiver esse estabelecimento na União, o país da União onde tenha o seu domicílio, e, se não tiver domicílio na União, o país da sua nacionalidade, no caso de ser nacional de um país da União.

B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

1. quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;
2. quando forem desprovidas de qualquer carácter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;
3. quando forem contrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela

simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do Artigo 10 bis.

C. (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

(2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros países da União pelo único motivo de diferirem das marcas registradas no país de origem apenas por elementos que não alteram o caráter distintivo nem modificam a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido país de origem.

D. Ninguém se poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a marca para a qual reivindica proteção não estiver registrada no país de origem.

E. Em nenhum caso, todavia, a renovação do registro de uma marca no país de origem implicará na obrigação de renovar o registro nos outros países da União onde a marca tenha sido registrada.

F. O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de registro de marcas efetuados dentro do prazo do Artigo 4, ainda que o registro no país de origem não ocorra senão após a expiração desse prazo.

Artigo 6 sexies

Os países da União se comprometem a proteger as marcas de serviço.

Não são obrigados a prever o registro dessas marcas.

Artigo 6 septies

(1) Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos

países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se a lei do país o permitir, a transferência a seu favor do referido registro, a menos que este agente ou representante justifique o seu procedimento.

(2) O titular da marca terá o direito de, com as reservas do subparágrafo

1), se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se não tiver autorizado esse uso.

(3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo

razoável dentro do qual o titular de uma marca deverá fazer valer os direitos previstos no presente artigo.

Artigo 7

A natureza do produto em que a marca de fábrica ou de comércio deve ser aposta não pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

Artigo 7 bis

(1) Os países da União se comprometem a admitir o registro e a

proteger as marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrária à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.

(2) Cada país será juiz das condições particulares em que a marca

coletiva será protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for contrária ao interesse público.

(3) Entretanto, a proteção dessas marcas não poderá ser recusada a

qualquer coletividade cuja existência não contraria a lei do país de origem, em virtude de não se achar estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de

não se ter constituído nos termos da legislação desse país.

Artigo 8

O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

Artigo 9

(1) O produto ilicitamente assinalado com uma marca da fábrica ou de comércio ou por um nome comercial será apreendido ao ser importado nos países da União onde essa marca ou esse nome comercial têm direito a proteção legal.

(2) A apreensão será igualmente efetuada no país onde a aposição ilícita tenha sido feita ou no país onde o produto tenha sido importado.

(3) A apreensão será efetuada a requerimento do Ministério Público, de qualquer outra autoridade competente ou de qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, de acordo com a lei interna de cada país.

(4) As autoridades não serão obrigadas a efetuar a apreensão em caso de trânsito.

(5) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação, essa apreensão será substituída pela proibição de importação ou pela apreensão dentro do país.

(6) Se a legislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação nem a proibição de importação nem a apreensão dentro do país, enquanto a legislação não for modificada nesse sentido, essas medidas serão substituídas pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.

Artigo 10

- (1) As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante.
- (2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência.

Artigo 10 bis

- (1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
- (2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
- (3) Deverão proibir-se particularmente:
1. todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
 2. as falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
 3. as indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.

Artigo 10 ter

(1) Os países da União se comprometem a assegurar aos nacionais dos outros países da União recursos legais apropriados à repressão eficaz de todos os atos mencionados nos Artigos 9, 10 e 10 bis.

(2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes interessados e cuja existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo ou junto às autoridades administrativas a repressão dos atos previstos nos Artigos 9, 10 e 10 bis, na medida em que a lei do país em que a proteção é requerida o permite aos sindicatos e associações desse país.

Artigo 11

(1) Os países da União, nos termos da sua lei interna, concederão proteção temporária às invenções patenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que figurarem nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente, organizadas no território de qualquer deles.

(2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no Artigo 4. Se, mais tarde, se invocar o direito de prioridade, a Administração de cada país poderá contar o prazo desde a data da apresentação do produto na exposição.

(3) Cada país poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da data da apresentação, as provas que julgar necessárias.

Artigo 12

(1) Cada um dos países da União se compromete a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma repartição central para informar

o público sobre as patentes de invenção, modelos utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio.

(2) Esse serviço publicará um boletim periódico oficial. Publicará regularmente:

(a) os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas;

(b) as reproduções das marcas registradas.

[...]

Artigo 19

Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acordos particulares para a proteção da propriedade industrial, contanto que esses acordos não contrariem as disposições da presente Convenção.

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL DA OMC

INTERPRETATIVA DA DECISÃO DE 30 DE AGOSTO DE 2003

WT/GC/M/82, de 13 de novembro de 2003

Conselho Geral, 25, 26 e 30 de agosto de 2003

Ata da Reunião

Realizada no Centro William Rappard em 25, 26 e 30 de agosto de 2003

Presidente: Sr. Carlos Pérez del Castillo (Uruguay)

[...]

29. O Presidente leu, para que ficasse registrado, a seguinte declaração, a qual lhe havia sido remetida pelo Presidente do Conselho para TRIPS, com a aprovação do Conselho para TRIPS:

Foi submetido ao Conselho Geral um projeto de Decisão1804 contida no

documento IP/C/W/405 para implementar o parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública. Esta Decisão faz parte de uma ação nacional e internacional mais ampla para reconhecer problemas, como o reconhece o parágrafo 1 da Declaração. Antes de adotar esta Decisão, eu gostaria de registrar esta Declaração, a qual representa alguns entendimentos-chave compartilhados pelos Membros, com respeito à Decisão a ser tomada e ao modo pelo qual ela deve ser interpretada e implementada. Gostaria de sublinhar que as implicações desta Declaração são limitadas ao parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública.

Primeiro, os Membros reconhecem que o sistema que será estabelecido pela Decisão deveria ser utilizado de boa-fé para proteger a saúde pública e, sem prejuízo do parágrafo 6 da Decisão, e não como instrumento para perseguir objetivos de política industrial ou comercial.

Segundo, os Membros reconhecem que o objetivo da decisão seria eliminado se os produtos fornecidos sob esta Decisão forem desviados dos mercados para que se destinam. Portanto, todas as medidas razoáveis deveriam ser tomadas para evitar esse desvio de acordo com os parágrafos relevantes da Decisão. A este respeito, as disposições do parágrafo 2(b)(ii) aplicam-se não só aos produtos farmacêuticos formulados produzidos e fornecidos sob o sistema, mas também a ingredientes ativos produzidos e fornecidos sob o sistema e a produtos acabados produzidos com a utilização desses ingredientes ativos. É entendimento dos Membros que, em geral, embalagens especiais e/ou colorações e formas especiais não deveriam ter um impacto significativo sobre o preço dos medicamentos.

No passado, empresas desenvolveram procedimentos para evitar o desvio de

produtos que, por exemplo, são fornecidos através de programas de doação.

Diretrizes de 'boas práticas' que se baseiam nas experiências de empresas estão
1804 Conforme se explicou nos comentários ao Artigo 31 *bis*, esta declaração do
Presidente do Conselho Geral aplica-se ao Artigo 31 *bis*, posto que ele reproduziu
quase *ipsis verbis* o texto da Decisão de 2003. Portanto, nesta Declaração, onde
se lê Decisão, deve ler-se Artigo 31 *bis* (com as necessárias adaptações à
numeração dos dispositivos).

anexas a esta declaração, para fins de ilustração.¹ Os Membros e os produtores
são encorajados a basear-se e a utilizar estas práticas, e a compartilhar
informação sobre as suas experiências na prevenção do desvio.

1 Reproduzidas no Anexo I.

Terceiro, é importante que os Membros procurem resolver quaisquer questões
resultantes da utilização e da implementação desta Decisão rápida e
amigavelmente:

- Para promover a transparência e evitar controvérsias, as notificações
sob o parágrafo 2(a)(ii) da Decisão inclui informação sobre como o
Membro em questão demonstrou, de acordo com o Anexo, que tem
capacidades insuficientes ou que não tem capacidades de fabricação
no setor farmacêutico.

- De acordo com as práticas normais do Conselho para TRIPS, as
notificações feitas sob o sistema devem ser comunicadas na próxima
reunião.

- Qualquer Membro pode levantar qualquer questão relativa à
interpretação ou à implementação da Decisão, incluindo questões
relativas ao desvio, no Conselho para TRIPS para uma rápida revisão,

com vistas à tomada de ação apropriada.

- Se um Membro tiver preocupações quanto ao não cumprimento integral dos termos da Decisão, ele poderá também utilizar os bons ofícios do Diretor Geral ou do Presidente do Conselho para TRIPS, com vistas à adoção de uma solução mutuamente aceitável.

Quarto, toda a informação sobre a implementação da Decisão deverá ser comunicada ao Conselho para TRIPS em sua revisão anual, conforme determina o parágrafo 8 da Decisão.

Ademais, conforme se lê na nota 3 ao parágrafo 1(b) da Decisão, os seguintes Membros acordaram em não utilizar o sistema como importadores: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Até que acedam à União Europeia, República Tcheca, Chipre, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, República Eslovaca e Eslovênia acordam que apenas utilizarão o sistema como importadores em situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência. Estes países acordam também que, uma vez que acedam à União Europeia, não utilizarão o sistema como importadores.

Conforme escutamos hoje, e a Secretaria foi informada por meio de determinadas comunicações, alguns outros Membros concordaram em apenas usar o sistema como importadores em situações de emergência nacional ou outras circunstâncias de extrema urgência. São os seguintes: Hong Kong, China; Israel; Coreia; Kuwait; Macau China; México; Qatar; Cingapura; os Territórios Aduaneiros Separados de Tawian, Penghu, Kinmen e Matsu; Turquia e os

Emirados Árabes Unidos.

30. O Presidente propôs então que o Conselho Geral [...], à luz da Declaração do Presidente que ele acabara de ler, adotasse ao projeto de Decisão contido no documento IP/C/W/405, de acordo com os Procedimentos de Tomada de Decisões sob os Artigos IX e XII do Acordo da OMC acordados em novembro de 1995 (WT/L/93).

O Conselho Geral concordou.

[...]

ANEXO I

Item 3 – Implementação do Parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre o Acordo TRIPS e a Saúde Pública

Anexo à Declaração do Presidente do Conselho Geral

Diretrizes de “Boas Práticas”

“As empresas têm com frequência utilizado rotulagem, coloração, forma, tamanho, etc., especiais para diferenciar produtos fornecidos através de programas de doação ou de desconto de preços de produtos fornecidos a outros mercados. Exemplos dessas medidas incluem os seguintes:

- A Bristol Myers Squibb usou diferentes marcações/impressos em cápsulas fornecidas à África Sub-sahariana.

- A Novartis usou marcas diferentes, uma (Riamet®) para um medicamento contra a malária fornecido a países desenvolvidos, a outra (Coartem®) para os mesmos produtos fornecidos a países em desenvolvimento. A Novartis, além disso, diferenciou os produtos através de embalagens distintas.

- A GlaxoSmithKline (GSK) usou embalagens externas diferentes para

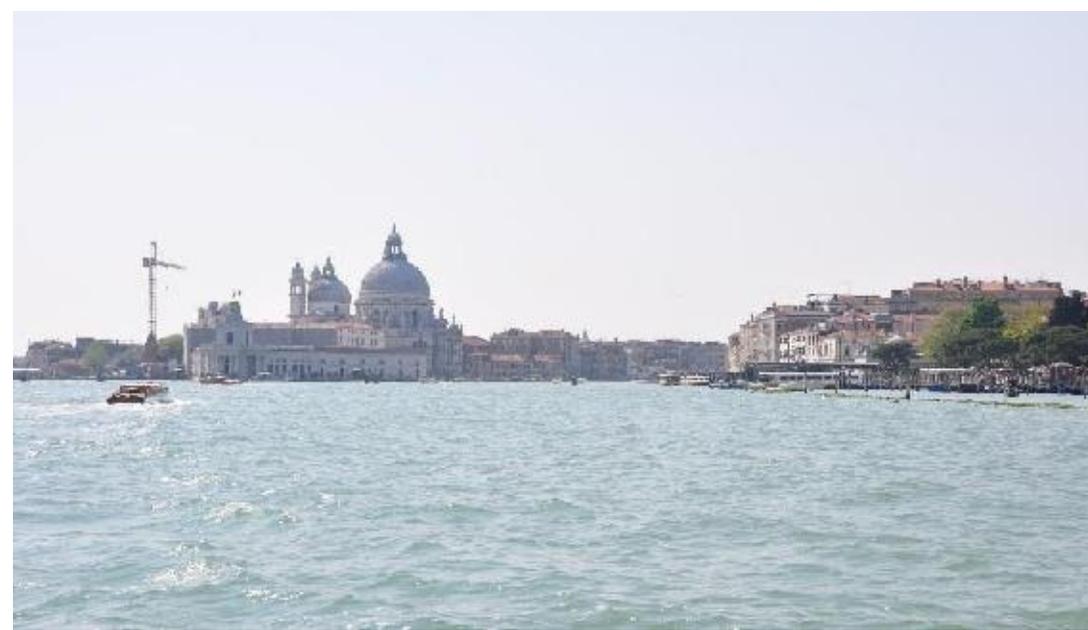
os seus medicamentos contra HIV/AIDS Combivir, Epivir e Trizivir fornecidos a países em desenvolvimento. Além disso, a GSK imprimiu nas tabletes um número diferente do das tabletes fornecidos aos países desenvolvidos, e tem planos para também diferenciar os produtos mediante o uso de cores diferentes.

- A Merck diferenciou o seu medicamento antirretroviral CRIVAN através de embalagem e rotulagem especiais, i.e., impressão com tinta dourada na cápsula, tampa verde escuro e um rótulo no vidro com um fundo verde pálido.

- A Pfizer usou coloração e forma diferentes para as pílulas de Diflucan fornecidas à África do Sul.

Os produtores também minimizaram o desvio através de acordos contratuais como importadores/distribuidores para assegurar a entrega de produtos aos mercados de destino.

Como forma de contribuir a assegurar as medidas anti-desvio mais efetivas, os membros podem compartilhar as suas experiências e práticas na prevenção do desvio quer informalmente quer através do Conselho para TRIPS. Seria benéfico que os Membros e a indústria trabalhassem juntos para melhorar as práticas anti-desvio e aperfeiçoar a comunicação de informação relacionada com a identificação, a sanção ou a prevenção de ocorrências específicas de desvio.”



A 2ª edição do ACORDO TRIPS COMENTADO reúne comentários, artigo por artigo, às normas de propriedade industrial do mais amplo e controverso acordo multilateral sobre propriedade intelectual já celebrado. A exposição cobre não só os temas de interpretação que suscitam questões no cenário multilateral, mas também aspectos das leis de implementação das obrigações do Brasil. Acrescentando comentários relativos ao novo Artigo 31bis, ao Artigo 39 (segredos industriais) e ao Artigo 40 (contratos de transferência de tecnologia), a 2ª edição conserva o mesmo enfoque teórico e prático da 1ª edição. Trata-se do único guia existente na língua portuguesa para este fundamental acordo sobre propriedade intelectual.

NUNO PIRES DE CARVALHO, jurista, de origem portuguesa, dedicou a sua vida profissional à advocacia no Brasil (inscrito na OAB, Seção de Minas Gerais desde 1980), e ao serviço de organizações internacionais no campo da propriedade intelectual (3 anos na Secretaria da Organização Mundial do Comércio (OMC), e 16 anos na Secretaria da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)). O autor aposentou-se do

serviço da OMPI, em novembro de 2015, quando ocupava a posição de Diretor da Divisão de Propriedade Intelectual e Política da Concorrência.

Hoje, o autor é consultor internacional de propriedade intelectual para vários governos e empresas, no Brasil e no exterior, bem como para a OMPI, e é sócio do escritório Licks Advogados. É autor de mais de 15 livros, além de inúmeros artigos e capítulos de livros sobre propriedade industrial, no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. É autor também de poemas e romances, publicados na Kindle Store.