

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO”
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

JOHNNY TZU SIEN YU

ACORDO TRIPS, PATENTES E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:
análise do Direito brasileiro e chinês

FRANCA

2023

JOHNNY TZU SIEN YU

ACORDO TRIPS, PATENTES E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:
análise do Direito brasileiro e chinês

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, como pré-requisito para obtenção do Título de Mestre em Direito. Área de concentração: Cidadania Social e Econômica e Sistemas Normativos.

Orientadora: Profa. Dra. Jete Jane Fiorati

FRANCA

2023

Y94a

Yu, Johnny Tzu Sien

Acordo TRIPS, patentes e transferência de tecnologia : análise do
Direito brasileiro e chinês / Johnny Tzu Sien Yu. -- Franca, 2023
140 p. : tabs.

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca

Orientadora: Jete Jane Fiorati

1. Acordo TRIPS. 2. Patentes. 3. Transferência de tecnologia. 4.
Brasil. 5. China. I. Título.

Sistema de geração automática de fichas catalográficas da Unesp. Biblioteca da Faculdade de
Ciências Humanas e Sociais, Franca. Dados fornecidos pelo autor(a).

Essa ficha não pode ser modificada.

Impacto potencial desta pesquisa

O impacto potencial desta pesquisa decorre da análise e estudo das ramificações da incorporação da redação e disposições do TRIPS nas legislações brasileira e chinesa, examinando os ajustes necessários nas esferas administrativa, judicial e de políticas públicas para alinhamentos às disposições do Tratado da OMC. Ademais, a verificação comparativa entre as nações resultou em levantamentos de transformações executadas nos âmbitos internos dos territórios nas esferas retro mencionadas, observando-se as diversas manifestações, benefícios e vantagens que a internalização do Acordo proporcionou aos países em tela, oferecendo uma perspectiva contrastante acerca de nações codependentes economicamente, concluindo a presente pesquisa com a compreensão dos aperfeiçoamentos que poderiam ser realizados no âmbito nacional, visando maior impulsionamento do setor tecnológico, social e de políticas públicas brasileiro

Potential Impact of this research

The potential impact of this research accrues from the analysis and study of the ramifications of the incorporation of the text and dispositions of TRIPS in the Brazilian and Chinese legislations, examining the necessary adjustments in the administrative, judicial, public policies spheres for alignments to the dispositions in the WTO Treaty. Furthermore, the comparative verification between the nations resulted in research of the transformations executed in the internal scopes of the territories in the spheres previously mentioned, observing the diverse manifestations, benefits and advantages that the internalization of the Treaty provided to the analyzed countries, offering a contrasting perspective surrounding the economically codependent nations, concluding the present research with the comprehension of the improvements that could be made in the national scope, aiming for a bigger impulse in the Brazilian technology, social and public policies sectors.

JOHNNY TZU SIEN YU

**ACORDO TRIPS, PATENTES E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA:
análise do Direito brasileiro e chinês**

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, como pré-requisito para obtenção do Título de Mestre em Direito. Área de concentração: Cidadania social e econômica e sistemas normativos.

BANCA EXAMINADORA

Presidente: _____
Prof^a. Dr^a. Jete Jane Fiorati

1º Examinador: _____
Prof. Dr. Daniel Damásio Borges

2º Examinador: _____
Prof^a. Dr^a. Tatiana de Almeida F. R. Cardoso Squeff

Franca, 22 de maio de 2023.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer à minha orientadora, Profa. Dra. Jete Jane Fiorati, pela orientação, conversas e conselhos que permitiram e auxiliaram na completude deste trabalho. Não somente, agradeço também por todos os bate-papos que tivemos em meu último ano de graduação, que balizaram e instigaram meu interesse pela área de comércio e direito internacional.

Aos meus pais, Chien e Cecília, e meus irmãos Eric e Karen, por acreditarem em mim, pelo suporte em momentos importantes e por sempre incentivarem o aprofundamento acadêmico.

À Maria Fernanda, minha companheira de vida, por todo o apoio, amor, companheirismo, amizade e confiança.

À minha professora Erna, por enriquecer minha compreensão de alemão e pelas agradáveis interações que tivemos.

E à UNESP Franca, a todos os professores e servidores que me acolheram na graduação e viabilizaram a conclusão deste Mestrado.

YU, Johnny Tzu Sien **Acordo TRIPS, patentes e tecnologia: análise do Direito brasileiro e chinês**. 2023. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2023.

RESUMO

O Acordo TRIPS buscou pacificar e uniformizar os direitos de propriedade intelectual mundialmente, por meio de regras mínimas impostas a todos que se tornassem membros da OMC. E, a propriedade intelectual, com suas diversas manifestações, tem relevância especial no tocante às patentes, pois ataca três ângulos: tecnológico, econômico e jurídico. A patente tem relevância notável pela sua função e habilidade de concomitantemente excluir outros inventores da possibilidade de explorar economicamente a invenção protegida, e torna pública à sociedade a técnica envolvido no invento. E, a tecnologia fruto do estado da técnica alicerça o desenvolvimento social e econômico permitindo avanços na qualidade de vida populacional. Soma-se a estes fatores, dois países: Brasil e China, um deles, o maior depositante de patentes mundialmente, e o outro, um grande defensor dos direitos dos países subdesenvolvidos à época da redação do Acordo TRIPS, que tentou garantir maior acesso tecnológico a sua indústria produtiva nacional brasileira. Refletindo temporalmente sobre os progressos tecnológicos que cada país realizou desde que se tornaram membros da OMC, assim como a estreita e amigável relação econômica entre os países, foi indubitável a necessidade de uma análise comparativa entre ambos os países, visando identificar como as regras mínimas do Acordo TRIPS se manifestaram nas respectivas legislações internas. Como conclusão, este estudo identifica e expõe, de forma comparativa, os diversos remédios processuais, estruturas administrativas e judiciais, assim como políticas públicas de incentivo de transferência de tecnologia das nações brasileira e chinesa, evidenciando, adicionalmente, os resultados das posturas e objetivos tomados pelas distintas nações, no lapso de suas respectivas acessões na OMC até a atualidade, nos campos econômico, tecnológico e social. O presente trabalho se relaciona à linha de pesquisa da “Cidadania Social e Econômica e Sistemas Normativos”, devido a sua conexão com a questão da economia globalizada e seu constante intercâmbio tecnológico que necessita regulamentação por meio de políticas públicas com a participação e supervisão estatal, garantindo normas e benefícios equilibrados às partes envolvidas nas diversificadas camadas sociais. Quanto à metodologia, priorizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica, e superficialmente, a técnica da pesquisa jurisprudencial. O método foi o dedutivo, com abordagem qualitativa e natureza aplicada e comparativo, através do estudo em doutrinas jurídicas, legislação, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, bibliografia de autores com experiência na legislação e processo civil chinês, permitindo refletir sobre um mesmo tema (Patentes na China), sob distintas óticas, e outros materiais que agregaram na pesquisa acerca dos sistemas de propriedade intelectual e inovação tecnológica dos países. É importante o conhecimento destas diferentes expressões do Acordo TRIPS e demonstrações de políticas públicas diversas, viabilizando também maior compreensão sobre as particularidades das relações comerciais que existem entre as nações, assim como métodos que geraram êxito e subsequentemente podem ser incorporados nas respectivas políticas internas, beneficiando o coletivo.

Palavras-chave: Brasil; China; Patentes; Transferência de Tecnologia; Acordo TRIPS.

YU, Johnny Tzu Sien Yu. **TRIPS Agreement, Patents, Technology Transfer: analysis of Brazilian and Chinese law.** 2023. Dissertation (Master of Law). São Paulo State University (UNESP), School of Humanities and Social Sciences “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2023.

ABSTRACT

The TRIPS Agreement tried to pacify and uniformize the intellectual property rights worldwide, by way of imposition of minimal rules for all that became member of WTO. And, the intellectual property, with all its manifestations, has special relevance concerning patents, because it attacks three angles: technological, economical, and legal. The patent has notable relevance for its function and ability to simultaneously exclude other inventors of the possibility of economically explore the protected invention and publicize to society the technique involved in the invention. And the technology that is the result of the technique state sustains the social and economical development, allowing advances in the population's life quality. Adding to these factors, two countries: Brazil and China, one of them, the biggest patent filler worldwide, and the other, a big advocate of the rights of sub developed countries at the time of the TRIPS Agreement Draft, trat tried to guarantee larges technology access to the Brazilian national product industry. Reflecting temporally about the technological progresses that each country accomplished since they became member of WTO, as well as the straight and amicable economic relationship between the countries, it was unquestionable the necessity to make a comparative analysis between both countries, with the objective of identify how the minimal rules of the TRIPS Agreement manifested in the respective internal legislations. As a conclusion, this study identifies and exposes, in a comparative way, the various processual remedies, administrative and judicial structures, as well as the public policies of incentives of technology transfer in the Brazilian and Chinese nations, evidencing, additionally, the results of the postures and objectives taken by the distinct nations, in the time from their respective accessions in the WTO until present time, in the economic, technological and social fields. The current work relates to the research line of “Social and Economic Citizenship and Normative Systems”, due to its connection to the question of globalized economy and its constant technological exchange that needs regulation by public policies with state participation and supervision, guaranteeing balanced norms and benefits to the involved parties from the diverse social layers. About the methodology, the bibliographical research was prioritized, and superficially, the research of case law was adopted. The method was the deductive, with a qualitative approach and applied nature as well as comparative, through the study in juridical doctrines, legislation, scientific articles, academical works, books written by authors with experience in Chinese legislation and civil law, enabling to reflect about the same theme (Patent in China), with different visions, and other material that aggregated in the research about these countries' intellectual property systems and technology innovation. It is important to know the different expressions of the TRIPS Agreement and diverse showings of public policies, granting also the comprehension about of the particularities of the commercial relations that exist between the nations, as well as the methods that generated success and subsequently can be incorporated into the respective internal policies, benefiting the collective.

Keywords: Brazil; China, Patents; Technology Transfer; TRIPS Agreement.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Função da CNIPA abaixo da SAMR.....	55
Quadro 2 – Estrutura de Proteção Patentária na China.....	65

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ACTA	Anti-Counterfeiting Trade Agreement
ADPIC	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
AERM	Administração Estatal para Regulação do Mercado
AQSIQ	General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine
API	Administrações de Propriedade Intelectual
ATP	Alto Tribunal do Povo
CIT	Corporate Income Tax
CFDA	China Food and Drug Administration
CNIPA	China National Intellectual Property Administration
FDI	Foreign Direct Investment
HNTE	High and New Technology Enterprises
IED	Investimento Direto Estrangeiro
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	Intellectual Property
IPA	Intellectual Property Administrations
IRC	Imposto de Renda Corporativo
LPI	Lei de Propriedade Industrial Lei nº 9.279/1996
MDIC	Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
MOFCOM	Ministry of Commerce
NDA	Non-Disclosure Agreement
NRDC	National Development and Reform Commission
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
PCT	Patent Cooperation Treaty
PI	Propriedade Intelectual
PRB	Patent Reexamination Board
R&D / P&D	Research and Development / Pesquisa & Desenvolvimento
SAC	Standardization Administration of the PRC

SAIC	State Administration for Industry and Commerce
SAMR	State Administration for Market Regulation
SIPO	State Intellectual Property Office
STP	Supremo Tribunal do Povo
TCP	Tratado de Cooperação de Patente
TIER	Technology Import Export Regulation
TIP	Tribunal Intermediário do Povo
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UPU	União Postal Universal
WCO	Organização Mundial Alfandegária
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	19
CAPÍTULO I – TRIPS, PATENTES E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA	25
1.1 ACORDO TRIPS	25
1.1.1 Ramificações do Acordo TRIPS	27
1.1.1.1 Fiscalização no Acordo TRIPS	29
1.1.1.2 Acordo TRIPS e Aspectos Sociais	30
1.1.1.3 Pressões excedendo o Acordo TRIPS (“TRIPS-Plus”)	33
1.2 PATENTES	36
1.2.1 Patentes como Estímulo Tecnológico	38
1.2.2 Patentes como Obstáculos a Tecnologia	40
1.2.3 Segredos Comerciais	41
1.3 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA	42
1.3.1 Tecnologia e Inovação	44
1.3.1.1 Licenciamento	45
1.3.1.1.1 Licenças Compulsórias	45
1.3.1.2 Joint Ventures	46
1.3.1.3 Investimento Estrangeiro Direto (IED)	47
1.3.2 Capacidade de Absorção Tecnológica	48
CAPÍTULO 2 – CHINA	51
2.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CHINA	51
2.1.1 Política Chinesa	54
2.1.2 Direito de Propriedade Intelectual na China	56
2.1.2.1 Cumprimento e Fiscalização (<i>Enforcement</i>) de Direitos de Propriedade Intelectual	60
2.1.2.1.1 Estrutura judicial na China	63
2.1.2.1.2 CNIPA	64
2.1.2.1.3 Proteção patentária na China	67
2.1.2.1.3.1 Procedimento administrativo e judicial chinês	70
2.1.2.1.3.2 Procedimento Judicial	75
2.1.2.1.3.2.1 Recursos Processuais	76
2.1.2.1.3.3 Procedimento de Reexame, Invalidação de patente e Cálculo de Perdas	77
2.1.2.1.3.4 Exceções à Infração da Patente	83

2.1.2.1.3.5	Licença Compulsória.....	84
2.1.2.1.3.6	Qualidade das Patentes Depositadas.....	85
2.1.2.1.3.7	Motivação para Litigância.....	86
2.1.2.1.4	Procedimento de Depósito da Patente	86
2.1.2.2	<i>Trade Secrets</i> – Segredos Comerciais	87
2.1.3	Apoio Governamental	88
2.1.4.	Transferência de Tecnologia.....	89
CAPÍTULO III – BRASIL		92
3.1 DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL		92
3.1.1 INPI		92
3.1.2 Proteção Patentária no Brasil.....		93
3.1.2.1 Da Patente.....		94
3.1.2.1.1 Depósito da Patente		98
3.1.2.1.1.1 Exceções à Patente.....		102
3.1.2.1.1.2 Licença Voluntária e Compulsória		103
3.1.2.1.2 Patentes: Sistema Pipeline e Sistema Mailbox		106
3.1.2.1.3 Do Modelo de Utilidade		108
3.1.2.1.4 Processo de Nulidade da Patente		110
3.1.2.2 Das Exceções à Infração Patentária.....		113
3.1.2.3 Crimes Contra Patentes		115
3.1.2.4 Da Indenização		115
3.1.2.5 Recurso Processual		117
3.1.3 Segredos Industriais		119
3.1.4 Apoio Governamental		120
3.1.5 Transferência de Tecnologia.....		122
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....		126
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		132

INTRODUÇÃO

A propriedade intelectual consiste na proteção de criações intelectuais, como marcas, trabalhos literários, invenções, indicações geográficas. São propriedades imateriais que têm valor agregado determinado pelas suas ramificações econômicas e sociais. Econômicas, pelo aspecto financeiro que pode ser explorado pelo detentor do direito, e social, pelos benefícios que podem ser propagados para a sociedade no aspecto de conhecimento (patentes que garantem monopólio ao inventor, ao mesmo tempo em que publicizam o método técnico-tecnológico).

Desta forma, não é de se estranhar que a propriedade intelectual, principalmente na forma da proteção patentária, instigou diversos países desenvolvidos a implementar uma agenda de ampliação à proteção patentária, seguindo um padrão mundial que se empenhou em assegurar às empresas multinacionais seu monopólio exploratório-financeiro. Essa pauta se materializou na forma do Acordo TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement*), presente no Anexo 1C do Tratado de Marrakesh que estabeleceu a Organização Mundial do Comércio. Foi obrigatória a todos os países-membros signatários a incorporação do Tratado nos respectivos ordenamentos legislativos internos.

A propriedade intelectual é um dos aspectos que devem ser considerados quando se discute inovação e transferência tecnológica, sendo uma das vertentes que empresas transnacionais consideram antes de adentrar em países para exploração tecnológica, seja por meio de investimento direto estrangeiro, *joint venture* ou licenciamento. O método utilizado para ingressar em um país dependerá de diversos fatores, mas a propriedade intelectual e sua proteção, método de fiscalização, punição, concessão, indenização por infrações, serão elementos que terão impacto pertinente no ato decisório final de investir ou não em uma nação.

Segundo Maskus (2000), bens que têm grande dependência na proteção de propriedade intelectual usualmente são os itens que têm maior relevância no cenário do comércio internacional, considerando também sua vantagem competitiva. Importante destacar que esses produtos costumam agregar em seu conteúdo tecnologias avançadas, atreladas ao dinamismo do cenário de inovações e o destaque no mercado internacional. O fato é que há um crescimento necessário no âmbito internacional de maior proteção de propriedade intelectual nos produtos devido à globalização, fenômeno que afeta economicamente o estímulo ao conhecimento, à produção e aos lucros. As firmas, então, desejam, concomitantemente, tirar vantagem de seus avanços tecnológicos

enquanto limitam possíveis prejuízos por imitações de empresas rivais. Esses objetivos são mais facilmente atingidos quando existe um direito de propriedade intelectual relativamente uniforme em diversos países. Deste modo, a globalização do comércio tecnológico é o fator que exemplifica a mudança nos direitos de propriedade intelectual.

Observando o espectro da globalização e importância tecnológica, assim como os grupos de nações predominantes à época da redação do Acordo TRIPS, subdivididos em países ricos e países subdesenvolvidos, cada bloco econômico tinha pleitos distintos, buscando graus divergentes de rigor protetivo. Desta forma, a análise expositiva de duas nações importantes no âmbito da propriedade intelectual se faz necessária. O Brasil, devido a sua importância como representante dos países subdesenvolvidos à época do Acordo TRIPS, em decorrência de sua habilidade diplomática, assim como por ser significativo parceiro comercial e fornecedor estratégico de matéria-prima para a nação asiática mais rica (G1 Globo, 2022, online); e a China, como país subdesenvolvido que, com os estímulos governamentais, em conjunto com o aprofundamento da capacidade técnico-tecnológica, está ascendendo em ritmo meteórico, se posicionando em um patamar inovador com números de registros patentários que sobressaem países desenvolvidos, sendo o país com maior número de registro de patentes em 2021, segundo a WIPO, *World Intellectual Property Organization* (2023, online).

A análise do país do ocidente e do país do oriente se faz necessária, também, pelos interesses entre as partes. O Brasil busca um parceiro que transfira tecnologia de modo a impulsionar a indústria nacional, além de buscar um interessado nas relações comerciais de produtos de média e alta complexidade tecnológica, permitindo maiores lucros econômicos. Em contrapartida, a China busca um parceiro que forneça, seguramente, recursos naturais, principalmente de natureza energética, para garantir a continuidade da máquina tecnológica chinesa. A China espera, por meio de investimentos vultuosos em obras de infraestrutura, expandir sua influência, reinstituindo uma “Rota da Seda”, como outrora, e o Brasil, com sua abundância de matérias energéticas e minerais, é essencial para as aspirações orientais. Assim, o estudo das legislações patentárias, procedimentos de transmissão tecnológica e algumas políticas públicas de inovação, permitem uma interpretação, ainda que superficial, das futuras relações econômicas e comerciais entre as duas nações.

Não somente, considerando a parceria e balança comercial mantida entre o país chinês e brasileiro, é necessária a análise das devidas ferramentas erigidas para regular as relações econômico-tecnológicas. Segundo Lima (2023), as exportações brasileiras para a China foram de

US\$ 1.5 bilhão de dólares em 1997 para US\$90.7 bilhões de dólares em 2022, e as importações da China para o Brasil, foram de US\$ 1,5 bilhões de dólares em 1997 para US\$ 61,5 bilhões de dólares em 2022. No entanto, enquanto as exportações brasileiras são representadas 82,9% por commodities (soja, minério de ferro, petróleo bruto, carne bovina), as importações chinesas são 99,7% provenientes da indústria de transformação, demonstrando uma dissonância da origem dos produtos intercambiados entre os territórios soberanos.

A disparidade da qualidade e tipos de produtos exportados e importados pelo Brasil podem acarretar vulnerabilidade da economia brasileira a possíveis choques de preços em decorrência da dependência interna a fornecedores externos. A importação de materiais chineses advindos da indústria de transformação fragiliza a indústria nacional, em face da atratividade do produto estrangeiro, predando a manutenção do setor secundário brasileiro, piorando o desempenho econômico e produtivo a longo prazo. (LIMA, 2023)

A existência de regras mínimas no Acordo TRIPS, atrelada à obrigatoriedade de internalização, originou vertentes distintas das regras do Acordo nas diferentes legislações. O exame das distintas formas que o Acordo se exteriorizou tanto na China como no Brasil é não somente uma forma de visualizar, sob a ótica jurídica, como também uma maneira de compreender, ainda que minimamente, certos aspectos políticos, sociais e culturais dos países, pela forma que priorizaram a tecnologia e seu grau de importância para o desenvolvimento e ascensão econômica-tecnológica.

A propriedade intelectual é item inerente na equação custo-benefício de empresas antes de ingressarem em empreitadas tecnológicas em nações. A proteção jurídica ao material tecnológico é acompanhada de salvaguarda também de outras matérias, como segredos comerciais, *know how*, e tipos distintos de transferência de tecnologia que devem considerar regimes tributários, sociais, trabalhistas, disponibilidade de matéria-prima, capacitação da mão-de-obra, entre outras incógnitas a serem calculadas.

A China, inicialmente, adotou uma posição de aderência integral aos direitos de propriedade intelectual impostos pelo ingresso na OMC, ao passo que lhe foi proporcionada a acessão na organização mundial. Inicialmente, o direito patentário chinês tinha uma postura de leniência com infratores, permitindo que nacionais chineses se utilizassem de lacunas jurídicas para explorar tecnologias estrangeiras o máximo possível. Com isso, os transgressores passaram a adquirir o máximo de conhecimento técnico e tecnológico, que resultou em um aprofundamento e

aperfeiçoamento do conhecimento da nação, em conjunto com estímulos e políticas de incentivo à educação e pesquisas tecnológicas.

Posteriormente, com a melhora do conhecimento técnico e aprofundamento das especialidades tecnológicas dos profissionais chineses, houve uma metamorfose na mentalidade chinesa, evidenciada pela Terceira Emenda da Lei de Patentes Chinesa (houve quatro), que foi instigada não por pressões externas, mas sim sopesando as necessidades e especificidades da população nacional, em que pese proteção patentária com maior rigor.

Em contrapartida, a capacidade tecnológica brasileira não progrediu de forma considerável como o parceiro subdesenvolvido asiático, ainda que adotando de forma integral e sem grandes alterações o Acordo TRIPS no ordenamento jurídico interno. O direito brasileiro, no entanto, foi peculiar na questão do *mailbox* e *pipeline* das patentes, hipóteses que permitiram flexibilidades nas disposições que definem o escopo da proteção patentária.

Essa dicotomia entre os avanços tecnológicos entre o país sul-americano e o país oriental evidenciam a diferenciação das políticas e incentivos públicos para a transferência e inovação tecnológica que se manifestaram em uma discrepância significativa na capacidade técnica-produtiva e o protagonismo mundial tecnológico e inovador. Importante ressaltar os manifestos benefícios que a transferência tecnológica provém para uma nação, seja no aspecto trabalhista, que permite uma capacitação da mão-de-obra, possibilitando crescimentos produtivos, ou no aspecto social, que resulta em maior competência educacional para a execução de pesquisas, tarefas e objetivos mais complexos intelectualmente.

Assim, é essencial, para entender a transferência de tecnologia e suas consequências, uma análise sob o ângulo da propriedade intelectual e as patentes, sendo de suma importância uma visão abrangente que não se restrinja aos direitos de propriedade intelectual, buscando também notar os outros aspectos que devem ser refletidos para compreender a heterogeneidade da transferência tecnológica e a proteção patentária, envolvendo também desenvolvimento social.

No capítulo 1, é realizada uma exposição sobre o Acordo TRIPS, suas ramificações no tocante às esferas sociais, o sistema de patentes, os tipos, os requisitos para a concessão, assim como suas vantagens e desvantagens, em conjunto com os conceitos de *know how* e *trade secrets* (segredos comerciais), assim como as formas pelas quais pode ser realizada a transferência de tecnologia, em conjunto com as condições que devem estar presentes para permitir a incorporação

de uma tecnologia transferida. As engrenagens necessárias para a transferência de tecnologia, sigilo e conhecimento também são expostas.

Em seguida, no Capítulo 2, inicia-se uma apresentação do sistema de propriedade intelectual na China, com a inserção de uma sucinta menção da postura histórica e a política chinesa em relação a desenvolvimento tecnológico. Posteriormente, os métodos fiscalizatórios, a estrutura, atribuições e competências do órgão administrativo responsável pela concessão são exibidos; o procedimento judicial e administrativo de nulidade ou invalidação também são relatados; os requisitos para concessão da licença compulsória também estão presentes; as ações governamentais, no tocante a políticas públicas, por meio de estímulos fiscais e tecnológico-produtivos também são expostos; e, por último, explicita-se a política de transferência tecnológica chinesa, assim como quais são os princípios que devem nortear uma transferência exitosa.

Após, no Capítulo 3, referente a Brasil, houve uma abordagem similar ao capítulo 2 de China. Buscou-se expor temas e assuntos similares aos redigidos no capítulo do gigante asiático, discorrendo acerca das patentes, procedimentos administrativos e judiciais e, novamente, as posturas que o Estado adota no tocante aos incentivos tecnológicos e desenvolvimentistas.

Nas considerações finais, realiza-se uma análise comparativa entre os direitos patentários brasileiro e chinês (na ótica jurídica e administrativa) e sua aplicabilidade, bem como uma reflexão expositiva acerca das diferenças entre as políticas públicas adotadas pelos países no tocante a apoio governamental e transferência tecnológica, somado também a uma acareação superficial de algumas ramificações sociais colaterais. Adotou-se uma metodologia com embasamento em critérios já validados em direito como a uniformidade do direito entre as partes (ambos adotam internamente o *civil law*), a obrigação de internalização do padrão de regras mínimas (artigos de lei que precisaram ser incorporados) do Acordo TRIPS, assim como a possibilidade de confronto das posturas das nações sobre apoio governamental e transferência tecnológica, por dependerem de decisões público-administrativas e particularidades comerciais locais. A comparação se fez possível tendo em vista a origem comum do sistema protetivo patentário entre as duas nações, que decorreu dos artigos presentes no acordo de proteção de propriedade intelectual da OMC, e o caráter facultativo (nível de auxílio é determinado pelos políticos e servidores) dos apoios financeiros e sociais ao impulsionamento tecnológico.

Por meio de toda esta averiguação, busca-se contrastar os posicionamentos mais relevantes no quesito legislação patentária, apoio governamental e incentivos à tecnologia entre a China e o

Brasil, de modo a elucidar certas dissemelhanças e convergências de políticas públicas, expondo decisões de políticas públicas, tomadas pelos respectivos países, tendo em vista as liberalidades do Acordo TRIPS, que produziram resultados e consequências particulares aos territórios, no campo econômico e social, corroboradas por evidências fáticas.

O trabalho se conecta com a linha de pesquisa do programa de pós-graduação da “Cidadania Social e Econômica e Sistemas Normativos”, pela averiguação das ramificações das políticas públicas tecnológicas e patentárias, buscando discernir políticas e reformas prudentes de reorganizações equivocadas, assim como seus respectivos impactos no espaço econômico-social, em observância às modificações estruturais e processuais nas esferas administrativas e judiciais do Brasil e da China.

Quanto à metodologia, utilizou-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e natureza aplicada, assim como o método comparativo, devido à uma análise das legislações entre distintos Estados. O estudo foi feito através da leitura de doutrinas jurídicas, legislações, artigos científicos, trabalhos acadêmicos (teses, dissertações), livros escritos por autores com familiaridade e, de preferência, experiência profissional no direito chinês, permitindo o compartilhamento de informações referentes ao sistema judiciário e profissional chinês de forma a transmitir de maneira mais fidedigna possível a realidade local. Por meio dessa bibliografia chinesa, permitiu-se o aprofundamento sobre a estrutura judicial e patentária, sob diferentes opiniões autorais e somando com outros materiais que corroboraram a imagem da aplicabilidade da propriedade intelectual e inovação tecnológica neste Estado asiático.

O método foi dedutivo pois partiu-se do geral para o particular, analisando um tratado amplo como o TRIPS, afunilando para as patentes e, posteriormente, a tecnologia transferida entre nações, chegando, enfim, em um dos pontos principais, as consequências e pontos positivos da transferência de tecnologia, como, mas não se limitando, a prosperidade social. A abordagem foi qualitativa, pois foi realizado um compilado de informações com base em todo material acumulado; e natureza aplicada, pois as considerações finais e as informações presentes nesse trabalho têm imediata possibilidade de utilização no quesito prático. Complementarmente, o método foi comparativo em razão da análise e exame comparativo da dupla exteriorização do Acordo TRIPS no Brasil e na China sob a ótica das estruturas judiciárias, burocracias administrativas, políticas públicas e legislações.

CAPÍTULO I – TRIPS, PATENTES E TRANSFÊRENCIA DE TECNOLOGIA

1.1 ACORDO TRIPS

A adesão de um país ao quadro de membros da OMC (Organização Mundial do Comércio – WTO ou *World Trade Organization*) o obriga a assumir imediatamente o compromisso de adequar sua legislação interna ao Tratado Constitutivo e os Acordos Multilaterais de Comércio existentes. Entre eles, o Acordo TRIPS¹ (ADPIC - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, no Brasil), que é o anexo 1C do Tratado de Marrakesh que estabeleceu a OMC, assinado na cidade do tratado, em 15 de abril de 1994. É relevante ressaltar que o Acordo TRIPS obedece ao princípio da OMC do *single undertaking*, no qual não há possibilidade de integralizar o acordo com reservas, este deve ser inteiramente aceito na legislação interna, impossibilitando uma distorção dos objetivos do Acordo.

A entrada de um país na Organização Mundial de Comércio produz duas relações jurídicas. Uma das relações é entre o Estado-membro e a OMC, no âmbito internacional, devido aos compromissos assumidos pela nação com a organização. E a outra relação é entre o Estado (com seu ordenamento jurídico interno, após integralizar as regras da OMC) e seus nacionais. A peculiaridade do Acordo TRIPS reside no fato de que um Estado-membro se propõe a absorver as normas em sua legislação interna de acordo com as particularidades de sua realidade econômica, com as ferramentas a sua disposição. Um dos objetivos principais do Acordo TRIPS foi a criação de um mecanismo de proteção efetivo contra possíveis infratores, na forma do Órgão de Solução de Controvérsias, atrelado à OMC. É interessante observar que o Acordo TRIPS buscou ser um meio de criar um padrão mínimo de regras a respeito do direito de propriedade intelectual. Os objetivos descritos acima podem ser evidenciados no preâmbulo do Acordo, na forma das alíneas “b”, “c” e “d”² (FERREIRA, 2006).

¹ TRIPS Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

² “*Recognizing*, to this end, the need for new rules and disciplines concerning:

(b) the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights;

(c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems;

(d) the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of disputes between governments” (WTO, 1994).

Cada país deve proteger os direitos de propriedade intelectual simplesmente no padrão previsto pelo Acordo, mas tem liberdade para decidir como implementar as específicas provisões. O artigo 1 do Acordo³, é também um dos alicerces para a intenção do Acordo de haver certa autonomia judicial, em conjunto com certa imprecisão sobre sua aplicabilidade. Um dos exemplos é o artigo 44 do Acordo, que discorre sobre a necessidade de autoridades judiciais terem autoridade para impedir que uma parte cometa uma infração sobre uma propriedade intelectual. O texto, porém, não é claro sobre qual é o método possível. Há vagueza na redação do acordo, cuja intenção visou meramente o resultado; não houve tanta consideração pelo procedimento, gerando manifestações diferentes através das legislações nacionais acerca das diretrizes mínimas (THOMAS, 2017).

É essencial relatar que o Acordo TRIPS teve uma emenda aprovada em 06 de dezembro de 2005 em Geneva, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2017. Esta emenda inseriu o artigo 31bis no Acordo TRIPS, assim como um Anexo e um Apêndice. O artigo 31bis foi inserido por questões de saúde pública e patentes. Ele foi um marco conciliatório entre diversos países, pois permitiu a existência do instituto da importação paralela. Sua redação permite a um país que, preenchendo os requisitos previstos no TRIPS, tenha a licença compulsória concedida. No entanto, havendo impossibilidade de reprodução da patente farmacêutica, é possível que um país exporte os remédios a este que tem a licença compulsória, sem haver infração dos direitos de patente nacionais e internacionais.

A negociação do Acordo TRIPS teve duas posições opostas; de um lado, países desenvolvidos e, de outro, países em desenvolvimento. Os países ricos, protagonistas do Acordo, desejavam a segurança de explorar seus bens de propriedade intelectual sem possíveis prejuízos. Em contrapartida, os países subdesenvolvidos buscavam uma certa garantia de que, com a proteção da propriedade intelectual, haveria a transferência de tecnologia. Os representantes dos países mais pobres negociaram tendo ciência da deficiência em R&D (*Research & Development* – Pesquisa e Desenvolvimento) que esses membros tinham. O preâmbulo do Acordo não aborda este objetivo dos países mais pobres, no entanto, o artigo 7⁴ do Acordo discorre de forma a indicar que os direitos

³ Article 1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice (WTO, 1994).

⁴ The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of

de propriedade intelectual não necessariamente promovem inovação e disseminação e transferência de tecnologia, mas que deveriam fazê-lo. Deste modo, há uma interpretação que os Países-membros devem implementar o acordo na legislação interna de forma que contribua para estimular a inovação e a tecnologia (MASKUS; REICHMAN, 2005).

Nesta linha do artigo 7 do Acordo, é interessante citar o que é observado por Maskus e Reichman (2005, p. 234):

Moreover, even if article 7 is not viewed as an operative provision, it does provide guidance to WTO panels and the Appellate Body. The interpretation of the Agreement's provisions must be made in accordance with customary rules of public international law. Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties - deemed by GATT /WTO jurisprudence as a codification of such rules – explicitly requires consideration of the “purpose” of the treaty. If the Agreement itself contains a definition of its purpose, as article 7 provides, panels and the Appellate Body cannot ignore it in interpreting other provisions of the Agreement.

No âmbito do Acordo TRIPS, é necessário que disposições acerca de propriedade intelectual sejam adaptadas à legislação local considerando questões indígenas. O procedimento legal existente deve se adequar aos costumes e à cultura que se busca incorporar. Estes modelos legais existentes, aplicáveis no contexto de países ricos, não sopesam os impactos socioeconômicos em países menos desenvolvidos. Não é, então, atípico que países menos desenvolvidos não se sintam incentivados a exceder os padrões mínimos estabelecidos. Essa discrepância entre as regras mínimas existentes e as regras exigidas pelos países ricos torna-se motivo de tensão e conflitos. No quesito da propriedade intelectual o Acordo é, em certos casos, algo inédito em diversos países, pois não havia tradição existente de proteção à propriedade intelectual no ordenamento jurídico local. A infraestrutura legal de propriedade intelectual depende, então, de como a legislação local adequa a lei considerando o modelo original a ser seguido. Há, então, um processo de “nacionalização” de uma lei estrangeira, que só consegue ter êxito se hábitos culturais forem considerados (SHI, 2008).

1.1.1 Ramificações do Acordo TRIPS

technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations (WTO, 1994).

Havendo diferenças em regras de direito de propriedade intelectual entre diversos países, é possível que isso cause a migração de certas indústrias para outros países. Nações com direitos de propriedade intelectual fortes têm benefícios em ter este posicionamento quando há um setor de inovações e tecnológico que busca recompor gastos com pesquisa e desenvolvimento, ou quando há a percepção de que leis mais rigorosas resultarão em aumento de investimentos na área tecnológica. No caso de nações que adotam direitos de propriedade intelectual mais fracos (respeitam os padrões mínimos estabelecidos pelo Acordo TRIPS, mas, diferentemente de países mais ricos ou mais tecnologicamente avançados, não adotam um posicionamento mais rígido juridicamente), normalmente são usuários de produtos tecnológicos, mas não produtores, e por meio de uma legislação mais branda esperam incentivar investimentos em inovação e tecnologia. Essa discrepância entre países no âmbito do grau dos direitos de propriedade intelectual ocasiona um possível direcionamento de inovadores para países com leis mais rígidas, pois estes inventores buscam se beneficiar vendendo produtos nestes países; esta dissonância de direitos não se traduz mundialmente. A proteção em um ou em um pequeno número de nações cria uma onda de diferença de lucros entre inovadores estrangeiros e usuários nacionais e inovadores nacionais e usuários estrangeiros. Mesmo assim, o Acordo TRIPS permite que os países signatários tenham discricionariedade em determinar regras que possibilitem o preenchimento de objetivos domésticos (MASKUS; REICHMAN, 2005).

É interessante notar o que Maskus e Reichman (2005, p. 658) escrevem:

The intent of the TRIPS Agreement is perfectly clear. From the start of the industrial revolution, every country that became economically great began by copying: the Germans copied the British, the Americans copied the British and the Germans, and the Japanese copied everybody. The thrust of the TRIPS Agreement is to ensure that this process of growth by copying and learning by doing will never happen again. As a vehicle for increasing worldwide market power, it can only result in intensifying and perpetuating inequality in technology and wealth between the rich and poor countries of the world. Its benefits will be enjoyed by the firms in the advanced countries that are either technologically innovative or owners of major brands. The extension of market power through the TRIPS Agreement will relegate the indigenous firms of all but the richest countries to secondary status in both economic areas.

Na economia global, as empresas necessitam de bens protegidos por direitos de propriedade intelectual para competir internacionalmente (presume-se que bens protegidos têm complexidade tecnológica e inovação atrativa). Para incentivar a criação de bens tecnológicos competitivos, as nações precisam ter uma população com certo nível de instrução e educação. Deste modo, o Acordo

TRIPS tem um posicionamento excludente, pois as regras mínimas impostas diminuem as chances dos países e populações mais pobres de competir na economia mundial de forma justa. Transferência tecnológica, desenvolvimento sustentável, saúde pública e avanços na educação e saúde tem embasamento em questões de justiça social, direitos humanos e estado de bem-estar social, princípios que se apoiam em desenvolvimento econômico, sendo necessário analisar, então, a distribuição de lucros e competitividade entre os países e seus cidadãos (MASKUS; REICHMAN, 2005).

Utilizar o pressuposto de que a exclusividade na exploração de uma invenção por meio do direito de propriedade intelectual resultará em inovação tecnológica não é tão simples. Deve-se levar em consideração também a existência do dilema econômico da inovação vertical e do dilema da inovação horizontal. O dilema da inovação vertical ocorre quando os direitos exclusivos que são fornecidos para estimular inovação por meio da recompensa financeira também bloqueiam o possível desenvolvimento de tecnologias correlatas à invenção original. O dilema da inovação horizontal, por outro lado, se manifesta quando se analisa que a exclusividade pode impedir a exploração ótima de tecnologia, pois a exploração máxima de uma invenção somente se manifesta quando há competição entre distribuidores ou varejistas de um mesmo produto (ou produtos parecidos)⁵, pelo menos se a competição entre fornecedores de produtos do mesmo segmento mercadológico⁶ não for perfeita (MASKUS; REICHMAN, 2005).

Países em desenvolvimento são os grandes usuários, consumidores e licenciadores de bens protegidos por propriedade intelectual e, logo, devem ter um posicionamento que busque uma maior interpretação e desenvolvimento de uma legislação interna que busque incentivar competitividade e inovação tecnológica a nível nacional (LI; CORREA, 2009).

1.1.1.1 Fiscalização no Acordo TRIPS

No quesito da fiscalização dos procedimentos do Acordo TRIPS, o Estado somente tem o dever de disponibilizar as ferramentas para a execução dos deveres, e não necessariamente garantir a aplicação dos direitos de propriedade intelectual em si. O artigo 41(5) discorre que não há obrigação dos países criarem um sistema judiciário distinto do usual para o julgamento de casos de

⁵ Intra-brand competition.

⁶ Inter-brand competition.

direito de propriedade intelectual, assim como não cria obrigação para os Estados de alocarem recursos diferencialmente para a execução de direitos de propriedade intelectual em relação a execução de direitos em geral. O artigo 44(2) também discorre que, no caso de haver uma punição em relação a uma violação a alguma das disposições do Acordo TRIPS, e a punição for inconsistente com o ordenamento jurídico de um país, a solução deve ser limitada a um julgamento declaratório e ao pagamento de uma compensação adequada. Os membros têm liberdade em determinar qual é a quantia justa. Não há obrigação de criação de um órgão judicial paralelo para julgamento de direitos de propriedade intelectual.

A determinação da violação de uma patente ocorre por meio de dois passos principais: primeiramente, há um estudo de todos os documentos da patente e interpretação do pedido de análise da violação e, posteriormente, há a leitura minuciosa do pedido sobre o procedimento ou produto que está sendo acusado, analisando se há produção, comercialização ou utilização pelo suposto violador. No caso, um procedimento ou produto pode ser julgado como infrator mesmo que no pedido de análise não haja descrição explícita, caso tenha uma função ou comporte-se de forma substancialmente similar ao produto ou procedimento que está alegando a infração. O procedimento de litigância de violação patentária deve ser equilibrado entre os detentores de propriedade intelectual e o interesse público, e utilizado integralmente pelos países em desenvolvimento beneficiando a si mesmos, tirando vantagem da discricionariedade estabelecida no Acordo TRIPS. A estratégia ideal de fiscalização de direito de propriedade intelectual é o equilíbrio do custo marginal de cumprimento das obrigações com o benefício marginal decorrente de obediência a estas obrigações (LI; CORREA, 2009).

1.1.1.2 Acordo TRIPS e Aspectos Sociais

É perceptível que o Acordo TRIPS deixou certa maleabilidade para os países em desenvolvimento adotarem sistemas de direito de propriedade intelectual cabíveis para suas realidades, assim como garantindo punições que levassem em consideração seu grau de desenvolvimento. No entanto, deficiências técnicas e financeiras dos países em desenvolvimento, atreladas a possíveis pressões multilaterais por meio do Órgão de Solução de Controvérsias, assim como pressões unilaterais por países desenvolvidos (como o *Section 301 Action*, dos EUA), que mantêm relações econômicas com estes países mais pobres, impedem que estes países

subdesenvolvidos tenham liberdade de experimentar com estas “brechas” existentes no Acordo TRIPS. Os países em desenvolvimento preferem adotar um posicionamento padrão e complacente com as vontades dos países desenvolvidos (LI; CORREA, 2009).

A propriedade intelectual tem uma peculiaridade visível do ponto de vista econômico: direito protetivo fraco pode facilitar o objetivo estático de permitir acesso ao produto ou processo, mas o objetivo dinâmico de incentivo à inovação é prejudicado; a economia sofre por ter crescimento vagaroso e baixa qualidade tecnológica. Direito protetivo forte incentiva o objetivo dinâmico de permitir incentivo à inovação a um prazo mais longo, mas produz uma restrição no acesso à informação do ponto de vista estático; a economia é prejudicada devido à restrição na disseminação da informação. No entanto, é possível notar que os direitos de propriedade intelectual compensam este desequilíbrio por meio de monopólios de exploração de certas inovações, que afetam benefícios sociais no presente, mas, com os lucros da tecnologia, estimula-se os benefícios sociais no futuro. Os direitos de propriedade intelectual têm maior protagonismo como reguladores de competição estática e dinâmica do que para a criação de monopólios legais. Os direitos de propriedade intelectual estimulam o mercado, mas o impacto na competição é suscetível a diversas incógnitas, como produtos, distintas tecnologias e legislações de diversos países. A efetividade da proteção depende não somente do escopo do direito, mas também da habilidade de competidores criarem produtos e tecnologias que não violem os direitos do inventor, assim como consumidores que consigam permutar entre possíveis distintos fornecedores (MASKUS, 2000).

Deve-se buscar um sistema de propriedade intelectual que estimule a criação e disseminação. Objetiva-se, então, incentivos que se baseiem no mercado para estimular inovação, diminuição de custos para atividades de inovação, assim como divulgação transparente de informações de inovação ou criação e exploração com metas econômicas e sociais. Os direitos de propriedade intelectual também devem ter comunicabilidade com órgãos regulatórios e econômicos, inclusive com políticas antitruste, comércio internacional e investimento estrangeiro direto, fatores estes que têm influência no valor da propriedade intelectual. Estratégias de desenvolvimento tecnológico também devem ser tomadas, considerando subsídios para R&D, *joint ventures* R&D e bolsas para universidades estimularem R&D, investimentos que são condicionais na forma como os direitos de propriedade intelectual são concedidos e protegidos (MASKUS, 2000).

A respeito de desenvolvimento econômico, Keith E. Maskus (2000, p. 170) discorre:

The role of IPRS in economic development is complex and multifaceted. Protecting intellectual property offers gains in innovation and market deepening but imposes costs through higher prices, reduced imitation, and potential abuses. I claim that IPRs can play an important and positive role in economic advancement, with the role becoming larger as economies grow richer. Even among poor economies, however, IPRs can be an important condition for business development, so long as they are well structured and accompanied by appropriate collateral policies. This is the essential challenge as economies adopt stronger IPRs under the new global system.

Os países, então, devem adotar padrões do Acordo TRIPS que sejam consistentes com os requisitos e intenção do Acordo, promovendo a competição dinâmica e a facilidade de consumidores terem acesso aos mercados internacionais, considerando-se também que o acordo foi, basicamente uma preferência de desenvolvedores de tecnologia por direitos mais rígidos e a necessidade de certa flexibilidade para os usuários das inovações e tecnologias. Os impactos positivos do direito de propriedade intelectual se evidenciam em países que garantiram que os direitos tivessem complementos que auxiliassem no beneficiamento de inovações tecnológicas e ganhos para a população. Nota-se que o papel de garantir direitos de propriedade intelectual e seus subsequentes ganhos não é somente responsabilidade dos países, há a necessidade de um protagonismo global para estimular e incentivar a distribuição dos benefícios. Um fator complementar essencial é a formação educacional e técnica, permitindo uma maior capacitação da população em geral, e resultando em uma economia mais qualificada com maior capacidade de absorver inovação e tecnologia, tornando-se mais atrativa para investimentos (investimentos que ocorrerão havendo proteção de propriedade intelectual adequada) (MASKUS, 2000).

Economias que têm uma base educacional e capacitação mais robusta têm maior facilidade de difundir informações tecnológicas nos meios competitivos. Mudanças estruturais podem ocorrer no quesito da inovação tecnológica, por meio de imitações ou cópias, no entanto a formação de capacitação humana tem muito mais pertinência considerando um crescimento mais orgânico. Direitos de propriedade intelectual fortes devem ser acompanhados por incentivos pela qualidade da educação, para permitir que um país tenha competitividade atrativa. Neste sentido, é interessante a conclusão de Maskus (2000, p. 232):

Adequate and effective intellectual property protection can be an important spur to competition at all levels of economic development. However, simply erecting a system of IPRs and expecting extensive gains in investment, technology acquisition, and growth as a result is unrealistic. The system needs to be accompanied by comprehensive policies

that promote dynamic competition and technical change. Important among such initiatives are programs to build human capital and technical skills, ensure flexible factor markets, and liberalize restrictions on international trade and investment. The evidence seems clear that the payoffs to stronger IPRs are higher in countries with a strong skill basis and reasonable openness.

Não é suficiente, então, meramente construir uma estrutura judicial administrativa que esteja capacitada para lidar com as demandas de países estrangeiros que desejem realizar investimentos, produções nos territórios nacionais se não há mão-de-obra capacitada e nem estímulo para a produção tecnológica interna. É necessário, além da construção de uma estrutura protetiva, uma infraestrutura para permitir um trânsito de conhecimento e tecnologias entre funcionários, professores, cientistas e população.

1.1.1.3 Pressões excedendo o Acordo TRIPS (“TRIPS-Plus”)

A autonomia existente no Acordo TRIPS resultou em certos países exigirem medidas que excedem a redação do Acordo e países mais desenvolvidos utilizarem previsões do Tratado, como o texto do artigo 67⁷, que prevê cooperações, assistências, apoio como justificativa para interferências em políticas internas de parceiros comerciais. Estes auxílios de países desenvolvidos estão, em certos casos, mascarados de interferências em políticas nacionais relacionadas a questões fiscalizatórias e punitivas, em oposição a uma ajuda para a adaptação dos países desenvolvidos e menos desenvolvidos. Em certos casos, há um empurrão para aceitação de legislações TRIPS-plus (excedendo o disposto originalmente no acordo), desmotivando que países que necessitam de auxílio de países mais abastados utilizem as flexibilizações previstas no Tratado. A respeito disso, Kristie Thomas (2017, p. 53) escreve:

In other words, the assistance offered by developed countries may encourage recipients to model their IP system on the developed country which may not be a suitable model for emulation, particularly if it requires stronger protection than mandated by TRIPS. Furthermore, assistance offered may also breach the key TRIPS principle that each member is free to implement TRIPS provisions as they see fit. Thus, although assistance is available under Article 67 and many developing countries do need such

⁷ Article 67. In order to facilitate the implementation of this Agreement, developed country Members shall provide, on request and on mutually agreed terms and conditions, technical and financial cooperation in favour of developing and least-developed country Members. Such cooperation shall include assistance in the preparation of laws and regulations on the protection and enforcement of intellectual property rights as well as on the prevention of their abuse, and shall include support regarding the establishment or reinforcement of domestic offices and agencies relevant to these matters, including the training of personnel (WTO,1994).

assistance, this training and cooperation may not always benefit the developing country as intended.

Países desenvolvidos que desejam adotar uma postura de TRIPS-plus (adoção além dos requisitos mínimos, devido à complacência às vontades de países desenvolvidos) em relação a execução dos direitos de propriedade intelectual estão prejudicando as suas possibilidades de tirar vantagem das aberturas existentes no Acordo TRIPS para beneficiar seu desenvolvimento nacional. É essencial a coordenação entre os diversos países em desenvolvimento para buscar impedir a pressão dos países desenvolvidos para padrões mais rígidos que os exigidos, principalmente nos fóruns multilaterais, onde há maior unificação e poder em números. Nos fóruns regionais e bilaterais as negociações têm maior protagonismo de países ricos, visando favorecer os detentores de direitos de propriedade intelectual. É necessário ressaltar que não há um direito uno que seja adequado para os diversos países; soma-se a isto as particularidades de cada legislação, havendo um movimento de países mais ricos para direcionamento (além do disposto no artigo 41:5⁸ do Acordo TRIPS) de recursos estatais para a fiscalização e execução dos direitos previstos no Acordo TRIPS. Essa coação está infringindo o disposto no artigo 41:5, além de possivelmente prejudicar recursos de outras áreas de fiscalização legal. Um exemplo de local de influência é a pressão de países ricos em fóruns internacionais técnicos, como, por exemplo, WCO (Organização Mundial Alfandegária), forçando que autoridades alfandegárias tenham expertise suficiente para discriminar se um objeto é fruto de violação patentária. As autoridades da alfândega não têm, às vezes, conhecimento, capacidade nem equipamento para identificar violações (LI; CORREA, 2009).

Li e Correa (2009, p. 148) propõem:

One of the proposals for amendment of the TRIPS Agreement is to provide for proportionate, efficient, and deterrent remedies against mala fide use of intellectual property rights, in particular the making of unjustified threat. The proposal is primarily based on the Article 8.2 and Article 40 of the TRIPS Agreement. The proposal can actually be extrapolated to a wide scope, particularly against the abuse of the intellectual property enforcement procedures, including the WTO dispute settlement procedure. According to the second half of Article 41 of the TRIPS Agreement, these (enforcement) procedures shall be applied in a manner as to 'provide for safeguards against their abuse'. If developed countries not only deliberately manipulate and distort the enforcement requirements in the TRIPS Agreement for their own agenda but raise untruthful and

⁸ 5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general (WTO, 1994).

suspicious claims to intimidate a developing country, it itself shall be subject to punishments.

Uma abertura utilizada pelos países desenvolvidos é o artigo 41.1⁹ do TRIPS, como justificativa para pressionar os países mais pobres a adotarem uma postura executória mais rígida. Na parte inicial do artigo, há a obrigação para membros de garantir que haja a adoção de procedimentos de execução disponíveis que permitam ação efetiva contra atos de violação de direitos de propriedade intelectual previstos neste acordo. No entanto, nota-se que o artigo se refere à lei do país membro, então a ação que deve ser adotada deve ser particular e específica a este País-membro. Assim, medidas e procedimentos que barrem novas violações devem ser permitidos na forma que estes países em desenvolvimento desejem. O problema das estratégias TRIPS-plus é a forma que os países ricos estão abordando e pressionando países subdesenvolvidos: estão pressionando por meio de fóruns técnicos, e não mais diplomáticos; as negociações anteriormente eram realizadas por corpos diplomáticos, mas estão migrando para serem realizadas por fiscais alfandegários, policiais, examinadores de patentes. Algumas medidas tomadas na estratégia do TRIPS-plus incluem pressão na OMC (Organização Mundial do Comércio), OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual), WCO (Organização Mundial Alfandegária), UPU (União Postal Universal), ACTA (Acordo de Comércio Anticontrafação), além de acordos bilaterais cuja assinatura depende do obediência de certas exigências dos países mais ricos, pressão para capacitação técnica de oficiais de países em desenvolvimento por agência de países desenvolvidos e programas de países desenvolvidos para barrar violações de propriedade intelectual internamente e em países estrangeiros (LI; CORREA, 2009).

Países desenvolvidos buscam maior rigidez na esfera criminal e administrativa em relação aos direitos de propriedade intelectual, no entanto, a alocação de recursos para estas medidas ocasionaria um dispêndio público econômico considerável, afetando a execução da justiça comum e de programas sociais. O controle das fronteiras e medidas administrativas são ferramentas que dependem de recursos públicos e não devem ficar à mercê da vontade de empresas privadas. Exigir ações além das responsabilidades pode afetar o bom funcionamento dos órgãos. O próprio artigo

⁹ 1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse (WTO, 1994).

51¹⁰ do Acordo TRIPS discorre que o procedimento alfandegário ali previsto será utilizado no caso de violação dos direitos de *trademarks* ou *copyrights*, mas, no caso de outros direitos de propriedade intelectual, não há previsão do procedimento. O envolvimento da WCO (Organização Mundial Alfandegária) nas questões de direito de propriedade intelectual foi um novo marco: pela primeira vez, um tema carregado politicamente e sensível para diversos países foi abordado e tratado por uma organização que, até então, tinha uma postura essencialmente técnica. Houve uma certa subversão dos ideais que balizavam a instituição técnica internacional; está sendo utilizada como ferramenta de força (LI; CORREA, 2009).

Tendo em vista o propósito do Acordo TRIPS, que objetivava garantir a proteção da propriedade intelectual para diferentes interessados, seja para produtores de alimentos e bebidas que desejavam indicações geográficas explícitas para identificar e proteger seus produtos territorialmente, seja empresas farmacêuticas resguardando a proteção patentária para reforçar o seu monopólio exploratório medicinal, percebe-se entre as diversas vertentes protetivas que o Acordo da OMC, ponderando o caráter estratégico e social, priorizou a proteção patentária como a mais relevante. O Acordo TRIPS, por meio de sua imposição como requisito para ingresso na OMC, permitiu a instituição de um padrão mínimo global de legislação de patentes.

Refletindo também por outro aspecto, a discussão referente à proteção patentária teve um protagonismo consideravelmente mais prevalente que as outras vertentes de propriedade intelectual, tendo em vista o abrangente escopo que as patentes têm, pelas invenções e técnicas que salvaguardam. Desta forma, é incontestável que, em se tratando de tecnologia e inovação e Acordo TRIPS, é crucial discorrer sobre as características da figura da patente.

1.2 PATENTES

A patente permite que o detentor deste direito de propriedade intelectual exclua outros de fazer, vender, importar ou utilizar seu produto ou processo sem sua autorização por um período

¹⁰ Article 51. Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories (WTO, 1994).

determinado. É o instrumento mais relevante e mais cobiçado por países em desenvolvimento, pois concede direitos sobre bens tangíveis, como: produtos, fórmulas, designs industriais. Um produto ou processo somente pode ser patenteável se atingir três requisitos: (1) deve ser inovador; (2) deve conter algo inventivo, incluso uma etapa que não seja óbvia para a área tecnológica que representa; (3) deve ter utilidade e aplicabilidade industrial. Novidade e não-obviedade são os principais elementos que examinadores de patentes observam. Há três tipos de patentes: (a) patentes inventivas, que necessitam ser não óbvias, são protegidas por 20 anos; (b) modelos de utilidade, protegem invenções mecânicas (normalmente são incrementais a produtos ou tecnologias existentes), costumam ser protegidas entre 6 e 10 anos; (c) designs industriais, protegem aspectos estéticos ou ornamentais, como formato, padrão, cor ou utilidade de um produto comercial (tendo que ser associado ao produto industrial em si), são protegidos por 10 anos (MASKUS, 2000).

O sistema de patentes tem três características:

- (a) Ele é voluntário, logo, os inventores podem ou não aplicar para uma patente. Há situações em que é vantajoso não buscar uma patente, pois ela necessita que certos aspectos da invenção sejam tornados públicos, facilitando que competidores imitem a tecnologia. Assim, algumas empresas não buscam patentear certas inovações;
- (b) Ele é territorial, logo, a patente somente pode ser fiscalizada e executada no país que foi aplicada e obtida. É essencial citar a PCT (*Patent Cooperation Treaty* - Tratado de Cooperação de Patentes), atrelado à WIPO (Organização Internacional de Propriedade Intelectual), que permite que um inventor aplique sua patente simultaneamente em diversos países;
- (c) É um sistema de pesos e contrapesos. Caso a patente seja aplicada antes da invenção perder sua novidade (antes de inclusive ter seus métodos tornados públicos) e os requisitos forem preenchidos, o detentor tem um monopólio de exploração da tecnologia/inovação por 20 anos (contado a partir da data que foi feito o registro). No entanto, caso haja atraso para aplicação no tempo correto, o detentor não tem mais possibilidade de pleitear seu direito, uma vez que a invenção se torna pública, agora ela é do domínio público de países que o inventor não registrou a proteção patentária (LI; CORREA, 2009).

É interessante observar que o sistema global tem um posicionamento restrito a respeito da definição das matérias que podem ser patenteáveis, excluindo *softwares* de computador,

algoritmos, métodos comerciais, sequências genômicas, embora estas matérias tenham certos requisitos que os encaixem na definição de patentes. Isto decorre do fato de que não há garantias que estes itens estimulem inovação (podendo ter maior potencial como objetos de litígio, em oposição a objetos de proteção intelectual). As patentes em áreas correlatas são notórias por afetarem pesquisas (sequências genômicas é um exemplo claro) e são um tema sensível no âmbito internacional (MASKUS; REICHMAN, 2005).

1.2.1 Patentes como Estímulo Tecnológico

As patentes servem como incentivo para as empresas ou inventores se esforçarem para pesquisar ou dispendir recursos para inventar novas tecnologias e produtos; servem como uma certa garantia de que detentores tecnológicos recebam retorno nos investimentos de P&D. Os incentivos devem ser suficientes para estimular não somente novidades nas inovações como também estimular o comércio. Ainda que uma patente seja comercialmente viável, caso não seja testada no âmbito produtivo e no varejo ela pode obstar uma seção tecnológica pouco benéfica para consumidores. Devido a esta peculiaridade, alguns países adotam a posição de exigir certos requisitos (temporais e de efetividade) para a concessão de patentes. As patentes têm também a utilidade de servirem como método de expansão do conhecimento público a respeito da técnica sobre certas tecnologias. Em contrapartida, pela exclusividade de comercialização por meio de autorizações no quesito das patentes, o inventor deve publicizar sua invenção para a sociedade. Logo, as patentes têm suas informações técnicas tornadas públicas e todos são livres para incorporar essa informação aberta em novas tecnologias que não ensejem violação dos direitos patentários. Quanto antes o registro da patente se tornar público, mais rápido a informação técnica dela se torna conhecida. Deste modo, as patentes são pró-competitivas dinamicamente (a longo prazo), embora sejam anticompetitivas estaticamente (a curto prazo). Há uma percepção de que direitos de propriedade intelectual rígidos estimulam, no momento, a competição entre inventores, enquanto, no futuro, beneficiarão socialmente a população (MASKUS, 2000).

Não bastando, as patentes também têm uma influência indireta na transferência tecnológica. Por meio da proteção legal fornecida, permitem a criação de um mercado de tecnologia paralelo, suprido por fornecedores de materiais e tecnologias relacionadas à tecnologia principal. As patentes

têm relevância notável para empresas menores, que se beneficiam deste comércio complementar, por meio dos lucros dependentes da proteção legal (MASKUS; REICHMAN, 2005).

A concessão de patentes facilita a criação e concretização de mercados de tecnologia. As patentes fornecem poder mercadológico, que é a semente para mercados de conhecimento. Não somente, as patentes permitem que ocorra desenvolvimento de tecnologias correlatas a uma patente de grande notoriedade, evitando inclusive alocação de recursos R&D para desenvolvimento de uma mesma tecnologia. O controle mercadológico concedido aos donos das patentes tem impacto social, mas a sociedade limita o poder das concessões das patentes por meio do escopo e duração delas, além de exigir a sua publicização (MASKUS, 2000).

Analisando por outro ângulo, os direitos de propriedade intelectual servem para a redução dos custos da transferência de tecnologia. As patentes e segredos comerciais estimulam o licenciamento de tecnologias, pois permitem uma análise mais clara de vantagens tecnológicas e escopo do mercado, permitindo um contrato mais transparente (os elementos são evidentes); e um direito de propriedade intelectual dá garantia de que contratos de licenciamento não serão violados por meio de roubo de tecnologias, nem há a possibilidade de fuga de cérebros de empresa “A” para a “B”. No âmbito do investimento direto estrangeiro, ocorre uma redução dos custos envolvidos na transferência de tecnologia e do *know-how* e as multinacionais podem alterar seu método de transferência de tecnologia para licenciamento desta, em oposição a dispender diversos recursos por IED. Os direitos de propriedade intelectual, além de promoverem inovação, estimulam transferência de tecnologia internacionalmente, além de tornarem mais dispendioso o ato da imitação de certa tecnologia, pois o direito mais rígido permite maior controle da disseminação indevida (MASKUS, 2000).

Os direitos de propriedade intelectual podem assistir um país a encorajar sua indústria tecnológica e desenvolvimento cultural e, no caso de um direito deficiente, há a possibilidade de perdas para o potencial inventivo nacional. O grau de adoção dos direitos de propriedade intelectual de um país baseia-se na posição econômica e anseios sociais. Interessante notar que países que tem um direito de propriedade intelectual fraco tornam-se isolados do sistema de transferência de tecnologia moderno, devendo inovar por meio de seus próprios recursos e pesquisa e desenvolvimento; há diminuição de benefícios complementares às novas tecnologias existentes; as tecnologias que os países finalmente têm acesso são defasadas, diminuindo a produtividade e emperrando o potencial inovativo; e um direito fraco acaba deslegitimando a necessidade de

incentivos para inovações domésticas, assim como barra a atratividade para ocorrer um fluxo de interiorização tecnológica (MASKUS, 2000).

1.2.2 Patentes como Obstáculos a Tecnologia

O detentor da propriedade intelectual tem a prerrogativa de controlar o uso de sua tecnologia, como será utilizada, se será, quando será, e se haverá transferência ou não desta tecnologia. O direito de propriedade intelectual confere ao inventor o poder de escolha; um direito muito forte pode afetar a forma como uma empresa conduz seus negócios em um país, por exemplo, impedindo a exportação de um produto e gerando desligamento de indústrias de produção. A exclusividade na possibilidade de manejar e distribuir a tecnologia permite também a determinação de *royalties* nos termos do inventor. A restrição de comercialização por meio da proteção confere privilégios ao inventor. A respeito de royalties, Maskus e Reichman (2005, p. 232) discorrem:

High royalties can make technology unaffordable for local firms, or reduce the resources available for local R&D. In addition, since royalty levels increase the costs of production, borrowing firms may find it more difficult to compete, particularly in an open, globalized market. High levels of IP protection can also deepen negotiating imbalances and lead to the imposition of abusive practices that restrain competition.

A publicização do método de uma patente (reprodução da invenção protegida) é um dos primeiros passos mínimos necessários para o registro dela, no entanto, empresas com expertise registram patentes de forma a omitir certas informações que facilitem rivais de reproduzir esta tecnologia após o fim de seu período de exclusividade. Não somente, no caso da expiração de uma patente, as empresas buscam tirar o máximo de vantagem, por meio da exploração da tecnologia em países que necessitam de licenças para reprodução tecnológica, permitindo que, embora haja publicização, a tecnologia não seja ainda de acesso público. As particularidades existentes no registro da patente também têm certa complexidade, que não são imediatamente compreensíveis, em certos casos, para técnicos de países em desenvolvimento, devido a uma deficiência na capacitação técnica, e não somente: o *know-how* (“saber como”) não é publicizado no registro da patente, este elemento permanece na mão do detentor (MASKUS; REICHMAN, 2005).

1.2.3 Segredos Comerciais

Segredos comerciais tem uma definição muito clara, segundo Maskus (2000, p. 64-65):

[...] The term “trade secrets” cover any form of industrial or commercial know-how that (a) supports efficient production and (b) is maintained within the enterprise and its licensees as proprietary information. Such secrets could be chemical formulas underlying production of foods, medicines, and industrial chemicals, methods for heat transfer, construction techniques, bookkeeping or management systems, costumer lists, and so on. Trade secrets are transferred internationally through FDI and technology licensing contracts.

Segredos comerciais são informações específicas e estratégicas a respeito de métodos produtivos, abarcando também dados de clientes e métodos organizacionais. Um segredo comercial é resguardado por leis que preveem punições para quem divulgar, explorar ou utilizar-se, sem autorização, de informações ou dados confidenciais que tenham aplicabilidade industrial, informacional ou comercial. O segredo comercial não é imune à publicidade pelos métodos competitivos usuais, como criação independente, engenharia reversa de uma tecnologia ou a publicidade de documentos. As empresas têm a percepção de que os segredos confidenciais têm três grandes trunfos: (a) permitem que uma invenção mantenha seus segredos, devido à impossibilidade de registro patentário; (b) permitem que uma firma não publicize os passos inventivos da patente; (c) permitem que uma empresa não tenha que dispendar com os custos patentários. Assim, o segredo comercial tem dois espectros interessantes: há punições e consequências quando o segredo é publicizado ilegalmente, mas, quando o segredo se torna partilhado de forma legal, não há consequências; o fator que protege a informação é exatamente sua confidencialidade, inexistindo a exclusividade decorrente do sigilo, cessa sua atratividade e consequente proteção. Os países devem, então, ter um julgamento justo e determinar corretamente quais são as previsões dentro da lei possíveis. Os segredos comerciais costumam ser usados para proteger informações complementares a invenções, promovem desenvolvimento de novas tecnologias e, indiretamente, estimulam competidores a tentarem uma engenharia reversa nas invenções (MASKUS, 2000).

Nota-se pela demonstração das particularidades da estrutura patentária realizada e avaliando o objetivo final da patente, que é a disseminação tecnológica (a reserva de domínio exploratório sobre a invenção é uma recompensa pela publicidade do processo inventivo), é

essencial compreender quais são os possíveis métodos de transferir tecnologia, assim como os requisitos para que a tecnologia possa ser difundida com êxito. A possibilidade de aceitação de uma tecnologia em condições geográficas, sociais, e econômicas distintas de sua criação depende de inúmeros fatores, além da boa vontade dos detentores tecnológicos que podem ou não transmitir o conhecimento de forma onerosa ou igualitariamente.

A tecnologia deve ter também uma infraestrutura básica para que possa ser introduzida de forma conclusiva em uma nação, necessitando que tenha não somente elementos concretos, como edificações apropriadas e profissionais capacitados, como também um sistema legal, regulatório e tributário que permita que a difusão de conhecimento floresça.

1.3 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Tecnologia é elemento essencial, atualmente, para possibilitar avanços tecnológicos, econômicos e comerciais, além de impulsionar áreas humanas. A tecnologia, à medida que tem maior complexidade e avanços, aumenta a competitividade e crescimento das indústrias; cria-se inovação e ineditismo no mercado, incrementando a qualidade de satisfação humana. O comércio internacional também tem vasta dependência da tecnologia, pois é componente que determina a capacidade de um país de absorver e disseminar inovações. A tecnologia tem importância especialmente para países em desenvolvimento, no quesito competitividade industrial, e impulsionamento da capacidade técnica-tecnológica nacional, estimulando inclusive a capacitação educacional populacional (UNIDO, 1996).

A tecnologia abarca diversas possibilidades, podendo ser na forma de patentes, programas de *software* (cuja capacidade de computação seja essencial para permitir certas ações), design industrial, chips de processamento, ou um aglomerado de técnicas para um determinado fim. A tecnologia também pode emanar de experiências produtivas, permitindo, então, que a tecnologia tenha flexibilidade na hora de ser objeto contratual, podendo ser transferida por licenciamento ou por meio de um empreendimento conjunto que visa aperfeiçoamentos de uma tecnologia existente, ou melhoras em um método produtivo, por exemplo.

Para países em desenvolvimento, a transferência de tecnologia do exterior evidenciou-se como um recurso valioso para permitir um avanço inovativo nestes países. A transferência bem-sucedida para estes países precisa ser acompanhada do *know-how*, um recurso valioso e, muitas

vezes, um empecilho para multinacionais que veem maiores benefícios com investimentos diretos. A tecnologia é transferida por meio de bens, licenças, transferências técnicas e a construção de edificações industriais com complexidade considerável. Analisando-se o fluxo tecnológico, é possível determinar aproximadamente o grau de industrialização de certos países em desenvolvimento. É essencial ressaltar que crescimento tecnológico é atrelado a investimentos que buscam estimular pesquisa e desenvolvimento, capacitação técnica, bens de capital; e é neste cenário de países em desenvolvimento desejando a entrada de novas tecnologias em seus territórios que as empresas, com suas inovações, contrapõem-se às vontades dos países pobres, devido à baixa atratividade de investimento. A atratividade, com a globalização, é, em alguns casos, de exportação direta de produtos, em vez de investimento estrangeiro direto ou licenciamento. E, mesmo na hipótese de uma empresa estrangeira licenciar a tecnologia, há dois resultados a se considerar: (a) a transferência de tecnologia por licenciamento pode permitir o avanço de futuros competidores ou possibilitar o vazamento de informações sensíveis; (b) há necessidade de haver a perspectiva de lucros atrativos para incentivar uma empresa a licenciar uma tecnologia para alguma firma nacional (MASKUS; REICHMAN, 2005).

O artigo 8.2 do Acordo TRIPS discorre sobre a utilização de medidas apropriadas para, desde que de acordo com as previsões do acordo, impedir que a transferência internacional de tecnologia seja afetada por abusos no direito de propriedade intelectual. É curioso notar que abusos podem ser configurados por meio de *royalties* abusivos; o artigo 40.2¹¹ do TRIPS discorre sobre alguns exemplos de restrição ao comércio tecnológico: (a) exclusive *grantback rights*, que são contratos redigidos de forma a obrigar que o licenciado deva repassar exclusivamente ao detentor da tecnologia toda e qualquer melhoria realizada na invenção; (b) imposição para que o licenciado não possa contestar a validade de direitos de licença; (c) contratos de adesão de licença, no qual o detentor tecnológico força que o licenciado contrate não somente a licença desejada, como também matérias-primas ou outras tecnologias que não necessariamente tem utilidade para o interessado na tecnologia (MASKUS; REICHMAN, 2005).

¹¹ 2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member (WTO, 1994).

A transferência de tecnologia por empresas deve ser calculada observando capacidade de mercado, capacidade de absorção da nação recipiente, ameaças de vazamentos de informações sensíveis e imitações, e qual a efetividade legal protetiva. Analisando estes componentes, a transferência de tecnologia pode ocorrer por meio de: licenciamento, investimento direto estrangeiro ou *joint ventures*. As empresas multinacionais podem se utilizar de investimento direto estrangeiro, que deve contabilizar questões como localização geográfica, construções de indústrias ou utilização de estruturas existentes, quais métodos produtivos, e possível divisão proporcional de investimentos entre elas e parceiros nacionais. No caso das *joint ventures*, as empresas podem escolher criar uma entidade em conjunto com um parceiro nacional que tenha uma divisão de custos, seja capital, matéria-prima, conhecimento, tecnologia, custos ou lucros; a divisão não necessariamente precisa ser igualitária. E, por último, o licenciamento ocorre quando uma empresa cede a licença para uma tecnologia, produto ou serviço que gera contratos de pagamento de *royalties* e taxas de licenças.

1.3.1 Tecnologia e Inovação

O valor que a informação técnica-tecnológica tem aumenta de acordo com o grau industrial de uma empresa. Não somente, é necessário experiência e expertise para a escolha de uma tecnologia que seja apropriada para o nível de capacitação, matéria-prima, engenharia e mão-de-obra. O licenciante é a figura que detém a tecnologia e, de acordo com seus termos, pode estar disposto a auxiliar países em desenvolvimento por meio de treinamentos e assistências, a atingir seus potenciais tecnológicos.

A escolha da tecnologia correta deve sopesar a idade da tecnologia, sua decadência perante os avanços tecnológicos atuais. Tecnologias estabelecidas, maduras, já sofreram diversos testes e produziram resultados bem-sucedidos para evidenciar a sua aplicabilidade, além de números comerciais e mercadológicos atestando sua viabilidade lucrativa. Somam também diversas possíveis melhoras e correções realizadas nesta tecnologia temporalmente; costumam ter sua maturidade indicada pelas licenças concedidas. Tecnologias de ponta recentes, por outro lado, não costumam ter disponibilidade para países em desenvolvimento devido à incapacidade técnica deles de produção da invenção; não somente, as legislações falhas destes países espantam o investimento estrangeiro direto para a produção e desenvolvimento inovador (UNIDO, 1996).

A transferência de uma tecnologia para um país em desenvolvimento normalmente sofre alterações em alguns casos, como:

- (a) aceitação de qualidade inferior do produto. Pode ser resultado de um desequilíbrio contratual entre as partes, ocasionando na empresa do país mais pobre, por receio de não obter a tecnologia pretendida, aceitar condições mais desvantajosas, como assinatura de um contrato com fornecimento de produto abaixo do esperado inicialmente;
- (b) eficiência econômica abaixo da original. Esta hipótese ocorre por fatores diversos como matéria-prima de qualidade diversa à prevista na criação, mão-de-obra com eficácia produtiva diversa da apresentada no país sede da tecnologia, maquinário com capacidade fabril inferior e organização laboral distinta da reproduzida na matriz originária da tecnologia, repercutindo em números aquém do antecipado;
- (c) reconstrução de maquinário para manejar matérias-primas de qualidade pior, mas compatíveis com o cenário econômico local;
- (d) garantir que a tecnologia tenha linguagem e manuais compatíveis com a capacidade técnica de absorção local;
- (e) reestilização de um produto (garantindo que o produto do detentor mantenha sua propriedade intelectual), seja por motivos consumeristas ou em decorrência de exigências de normas técnicas regulatórias.

1.3.1.1 Licenciamento

O licenciamento ocorre quando um detentor de uma tecnologia se compromete a fornecer a permissão de terceiro utilizar e explorar certa tecnologia em troca do pagamento pelo uso dela; esta permissão é acompanhada pelo *know-how* da reprodução tecnológico e a propriedade intelectual. O licenciamento é benéfico quando ocorrer objetivando: otimização de recursos finitos; controle de um mercado; barateamento de certos produtos de fornecimento; acesso a matérias-primas específicas; otimização de uso de bens que não seriam utilizados se não fossem objeto de licenciamento; estabelecer uma ligação estratégica com uma empresa (este objetivo pode ser atingido também por meio da *joint venture*).

1.3.1.1.1 Licenças Compulsórias

As licenças compulsórias são licenças concedidas para terceiros explorarem certas invenções ou tecnologias ainda que o detentor da invenção não permita sua comercialização e produção. Estão previstas no artigo 31 e 31bis do Acordo TRIPS. Podem ser concedidas desde que requisitos (rol taxativo) sejam preenchidos dentro dos termos mínimos do Acordo TRIPS, por tempo determinado, e desde que ofereçam remuneração adequada pela utilização. A licença compulsória será revogada quando o fato gerador dela deixar de existir. A licença compulsória é vista como uma última alternativa pois a sua concessão não garante que o interessado receberá a transferência de *know-how* do inventor e, não somente, as licenças compulsórias são enxergadas como afrontas para empresas investidoras em inovações e, logo, podem ser utilizadas como prerrogativas para pressionar países em desenvolvimento a aceitar certas condições desiguais em contratos futuros. As licenças compulsórias são utilizadas também como método de pressionar detentores a abaixar o preço de certos produtos. As licenças são pontuais, concedidas para atender medidas emergenciais, principalmente. Devido à inconsistência de sua existência e o acesso limitado a informações, as licenças compulsórias não têm como garantir estabilidade de um fluxo contínuo de transferência de tecnologia, são medida esporádica e de exceção (MASKUS; REICHMAN, 2005).

1.3.1.2 Joint Ventures

Joint ventures são entidades separadas empresariais criadas em conjunto por duas ou mais empresas como sócias, dividindo custos e administração. As entidades costumam ser constituídas por uma empresa transnacional e uma empresa nacional. Os custos e a administração podem ser desiguais, desde que cada empresa traga para a *venture* algo de valor similar. As empresas transnacionais costumam criar as *joint ventures* quando há atratividade em um mercado, no entanto, as empresas não têm vontade de arriscar muito capital, não tem tanto conhecimento sobre o mercado que desejam adentrar, e precisam, assim, de um parceiro local, que tenha conhecimento dos trâmites político-administrativos nativos. As *joint ventures*, em tradução livre são “aventura conjunta”, ou seja, é uma empreitada que embora tenha objetivo específico em sua concepção, depende da cooperação entre ambas as partes, empresas, neste caso. A transnacional pode entrar com mais capital, em troca de poder de administração da *joint venture*, enquanto a empresa local aceita estes termos, pois ela recebe em troca acesso a tecnologias, capital e, possivelmente, treina

e capacita a mão-de-obra nacional subordinada. A empresa multinacional, em oposição, recebe conhecimento sobre as peculiaridades comerciais, fiscais nativas, sobre hábitos populacionais, e tem facilitada a conexão à mão-de-obra barata.

1.3.1.3 Investimento Estrangeiro Direto (IED)

O investimento direto estrangeiro abarca dois bens importantes: (a) capital; (b) tecnologia, produtos ou serviços. O capital pode ter origem em empresas multinacionais, sistema financeiro mundial ou nacional, e estado nacional. O investimento nesse caso não é um meio de financiamento e mais uma forma econômica de estimular tecnologia e bens correlatos; impulsionando a produtividade e renda em economias locais. O IED é especialmente valioso para indústrias dependentes de conhecimento; conhecimento pode facilmente ser alocado para distintos locais (seja para subsidiárias ou empresas parceiras), e há possibilidade de utilizar este conhecimento em diversos locais sem haver conflito de disponibilidade. Este conhecimento toma forma de manuais produtivos e gerenciais, *softwares*, manuais de marketing, fórmulas químicas ou esquemáticos para a construção de máquinas ou plantas (*blueprints*). As subsidiárias pagam as matrizes por meio de *royalties*, taxas de licenças, e facilitação na repatriação de lucros. É relevante ressaltar que a atratividade de um país para receber esse IED é determinada por sua relevância na economia global, o padrão de direitos de propriedade intelectual existentes, assim como a capacitação da mão-de-obra local, em conjunto com níveis de relações comerciais saudáveis (MASKUS, 2000).

As multinacionais costumam realizar IEDs de duas formas: investimento horizontal ou vertical. O investimento horizontal consiste em subsidiárias produzirem bens e serviços com grau similar ao produzido no local da matriz; costuma ser realizada por empresas em países ricos, majoritariamente para mercados regionais e locais, não necessariamente para o mercado da matriz. O investimento vertical, por outro lado, é quando a subsidiária produz matérias-primas ou peças para a matriz, ou tem uma linha de montagem com peças enviadas pela matriz; a produção se beneficia de vantagens geográficas, salariais e materiais (matéria-prima mais barata); o produto final é enviado para as filiais da empresa multinacional, para o mercado local da montagem e para países com padrão de consumo similar.

As transnacionais têm incentivo para realizar IEDs também devido à garantia de qualidade de produtos e produção adequada; quando ocorre o licenciamento de uma tecnologia, ou serviço, a

empresa não tem certeza de que sua tecnologia manterá o grau pretendido pela multinacional. Produtos que levam o nome da empresa estrangeira são suscetíveis a manchas nos seus nomes devido a inconsistências produtivas. A dificuldade decorre de uma dificuldade na fiscalização e brechas contratuais, logo, o IED facilita um maior controle pela detentora tecnológica. O que é principal para o IED ocorrer de forma exitosa é uma implementação conjunta, entre um ambiente comercial orgânico e direitos de propriedade intelectual robustos.

O investimento direto estrangeiro ocorre devido a uma vontade de as empresas multinacionais terem controle organizacional produtivo, atrelado a características geográficas que tornam um local atrativo para o investimento, como questões comerciais, mão-de-obra com certa capacidade e salários atraentes. No quesito propriedade intelectual, certas indústrias não têm interesse em saber qual é a efetividade deste direito, devido ao produto explorado; no caso de empresas buscando investimentos em pesquisa e desenvolvimento, há interesse em conhecer as leis de patente e segredos comerciais.

O IED, em mercados defasados internacionalmente, assim como métodos produtivos padronizados dependentes de mão-de-obra, depende mais de custos locais, comerciais, e geográficos, não havendo relevância qual o grau de direito de propriedade intelectual. No caso de direitos de propriedade intelectual afetarem custos atrelados a licenciamento de tecnologias, o IED pode ser substituído por licenciamento. E, havendo maior rigidez no direito de propriedade intelectual, há maior incentivo para a transferência de tecnologias mais recentes. À medida que há uma evolução nas capacidades tecnológicas de um país, há maior distanciamento de uma posição de busca por direitos de propriedade intelectual mais fracos para imitação de certos produtos, e há a aproximação de uma postura de maior rigidez de direito de propriedade intelectual, buscando estimular o fluxo de exportação de tecnologia (produzida em território nativo) e produção tecnológica interna (MASKUS, 2000).

1.3.2 Capacidade de Absorção Tecnológica

A capacidade de um país integralizar uma tecnologia depende da competência de absorção, decência da infraestrutura, sistema regulatório adequado e fomento a investimentos. Além disso, a tecnologia consegue ser integrada quando há dispêndios em educação, reinvestimentos pontuais em pesquisa e desenvolvimento, parcerias público-privadas, parcerias com universidades. A

transferência de tecnologia ocorre por meio da transferência codificada (fórmulas, técnicas gerenciais), da transferência tácita (*know-how*, experiências) e transferência contratual. Além destes elementos, estabilidade política e econômica atrelada a previsibilidade tributária e facilidade de acesso a serviços públicos na administração estatal são atrativos para empresas investirem (MASKUS; REICHMAN, 2005).

Por outro lado, é necessário pontuar que diversas empresas de países em desenvolvimento têm dificuldade de realizar investimentos para pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias; a alternativa, então, se torna a utilização de uma tecnologia estrangeira, permitindo a criação de uma base tecnológica desta empresa e possibilitando o aperfeiçoamento de novas tecnologias. A respeito da infraestrutura inovativa de um país, o manual de negociação de transferência de tecnologia da UNIDO (1996, p. 7) explica:

A national system of innovation may be defined as a network of public and private institutions, located within national borders, whose activities and interactions enable the generation, importation, assimilation, modification, diffusion and use of economically useful knowledge. In a national system of innovation there is an interaction between five main subsystems: productive (including public and private firms performing their activities in the country); scientific and technological (encompassing diverse institutions such as research centers of technology diffusion organizations); education and training (educational organizations at the various levels and training institutions); financial (including banking, insurance and, in general, all the organizations that provide financial support for launching innovative endeavors); and the administrative-regulatory system (public institutions that lay the groundwork, define the rules of the game and provide the incentives for innovative activities).

A transferência de tecnologia não se limita a sua negociação e aquisição; é necessário habilidade para identificar e escolher algo que terá uma otimização exploratória. Os métodos, matéria-prima, locais de produção, técnicas envolvidas, são recursos tão essenciais quanto ter a tecnologia em mãos. O êxito da empresa se traduz em sua capacidade de internalizar a tecnologia externa e incorporar no desenvolvimento da empresa, garantindo sua competitividade.

A exploração de uma tecnologia estrangeira pode motivar a exploração de certos recursos intocados, como certas áreas laborais, maior aproveitamento de certas matérias-primas, não somente, a produtividade pode ter crescimento. A tecnologia inédita pode também servir como motor para evoluir certos setores de trabalho que estejam defasados, ou promover a criação de novos cargos de trabalho; crescimento industrial, assim como progresso de setores industriais que tenham relação com a tecnologia principal, como fornecedores de componentes (exigindo componentes mais complexos, forçando uma mudança no modelo produtivo, por exemplo).

A dissonância na informação tecnológica e econômica entre o detentor de tecnologia e uma parte interessada pode resultar em severos prejuízos para a parte desinformada. Havendo uma lacuna considerável no conhecimento tecnológico, a parte interessada não tem informações suficientes para mensurar a complexidade da tecnologia, nem sua possível dificuldade de reprodução, resultando em possíveis despesas elevadas. A falta de conhecimento se estende também na possibilidade de custos ocultos, como tecnologias complementares que devem ser utilizadas em conjunto com a original (aumentando os custos da contratação); a discrepância de poder entre as partes causa um desequilíbrio econômico que se traduz em maiores perdas para a empresa e o país recipiente (UNIDO, 1996).

Conhecimento tecnológico não é um recurso fácil de transmitir; uma tecnologia transmitida pode, em diversos casos, necessitar adaptações, cujos custos têm valor elevado. Estas adaptações podem também afetar a capacidade produtiva originalmente pretendida para a tecnologia, sendo abaixo do esperado. A divisão laboral técnica no ambiente industrial também é algo essencial de ser levantado; o *know-how* da tecnologia abarca também os conhecimentos adquiridos na indústria, entre técnicos, operários, gerentes, funcionários que devido à experiência com a tecnologia, adquiriram a capacidade de produzir em um ritmo que possivelmente seja custoso reproduzir em outros locais. O conhecimento organizacional, subordinado aos trabalhadores, não é fácil de ser copiado (ARORA, 2001).

Os temas tratados neste capítulo são intrínsecos e conectados; a tecnologia (sua disseminação) é o grande cerne da patente, sendo o grande atrativo para justificar a exclusividade econômica e, não somente, a patente é a seção com maior importância no Acordo TRIPS.

A respeito da tecnologia e das patentes, assim como a conduta dos fóruns internacionais, é interessante recordar o instituto da licença compulsória na última pandemia, assim como a Rodada de Doha em 2001, que buscou facilitar acesso a remédios contra AIDS por meio das patentes; e a COVID-19, que foi razão de amplo escrutínio para permissões de quebras patentárias em busca de soluções farmacêuticas. O sistema patentário serve como fiador para que os titulares das invenções estejam dispostos a compartilhar métodos técnico-produtivos com a população em geral, dilatando o número de profissionais nacionais com qualificação para expandir o conhecimento tecnológico coletivo.

CAPÍTULO 2 – CHINA

2.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL NA CHINA

Inicialmente, a China, devido a seu sistema comunista, não tinha uma opinião favorável ao sistema da patente, que simbolizava uma parte do capitalismo, mas houve uma realização por parte dos líderes chineses, por meio da Política das Quadro Modernizações de Deng Xiaoping, que incluiu tecnologia e ciências como incentivo para a absorção de tecnologia estrangeira e desenvolvimento de uma indústria tecnológica nacional. Tendo essa declaração como plano de fundo e o contexto das negociações Estados Unidos-China, houve um esforço para a China se tornar membro da WIPO (Organização Mundial de Propriedade Intelectual). Em 1980, subsequentemente, o governo chinês criou o Escritório de Patente Chinês que, em 1998, foi renomeado e incorporado no SIPO¹² (Escritório Estatal de Propriedade Intelectual). Em 2018, o SIPO foi novamente renomeado, para CNIPA¹³ (Administração Nacional Chinesa de Propriedade Intelectual). Diversos tratados bilaterais e multilaterais tratando de questões de *Trademarks*, *Copyrights* e patentes foram incorporados pela legislação chinesa, embora grande parte deste progresso deva ser atribuído a pressões de países estrangeiros, como Estados Unidos (menção especial ao *Section 301 Act*). A respeito disso, Wei Shi (2008, p. 230) diz: “(...) *Almost all of the US-China bilateral agreements concerning IPR protection were outcomes of a coercive US policy aimed at imposing sanctions upon China, while largely neglecting capacity building and the enhancement for the sustainability*”.

É interessante lembrar que o Acordo TRIPS é fruto das Convenções de Paris e Berna, cujas incorporações nas legislações internas dos países bastavam para que um país cumprisse sua obrigação de obedecer ao ali disposto, ainda que inexistisse um sistema de fiscalização e punição à disposição. O Acordo TRIPS, por outro lado, instituiu um padrão mínimo de regras, oposto à busca de harmonização de procedimentos entre diferentes sistemas fiscalizatórios de diversos entes nacionais. No preâmbulo do Acordo, há a disposição: “(c) *the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems [...]*”. Deste modo, ainda que haja uma certa

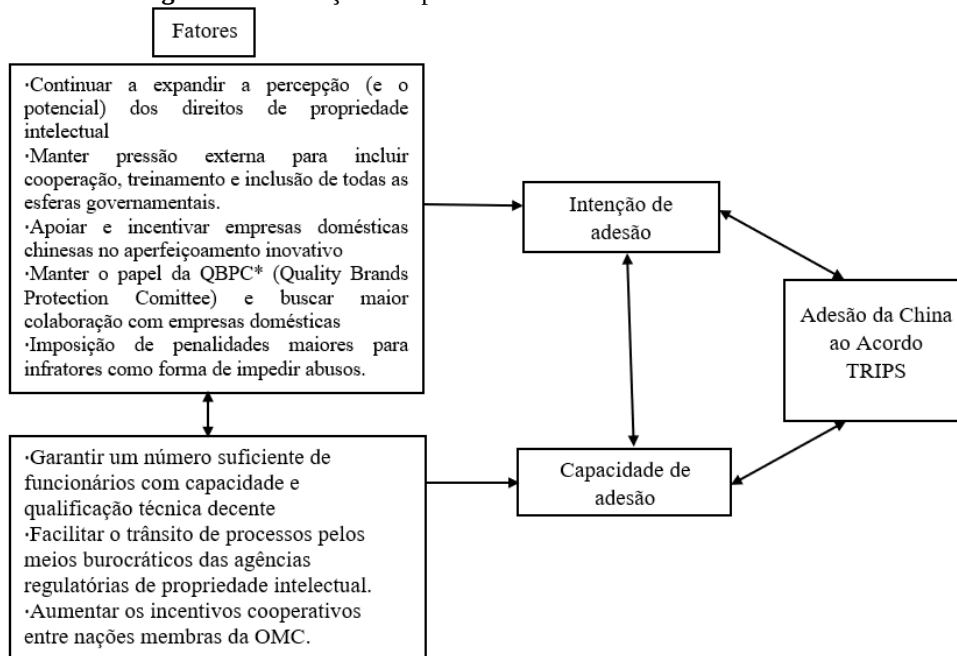
¹² State Intellectual Property Office.

¹³ China National Intellectual Property Administration.

divergência e reclamações de nações que realizem negócios com a China, não é possível afirmar que haja problemas no sistema de *compliance* chinês com relação ao Acordo TRIPS. O acordo em si já foi instituído com a flexibilidade existente, permitindo maior facilidade de incorporação e aceitação.

A China inicialmente adotou uma postura de serventia aos mandos de países estrangeiros, devido a uma percepção de que os direitos de propriedade intelectual serviriam para a atração de investimento estrangeiro direto, e não necessariamente como instrumento protetivo de sua própria indústria de pesquisa e desenvolvimento¹⁴. A lei de patente chinesa, criada em 1985 (resultado de acessão na WIPO), sofreu quatro reformas (1992, 2000, 2009, 2021), todas buscando maior qualidade judicial e possibilidades de proteger interesses nacionais. Alterações econômicas também têm atribuição à acessão chinesa na OMC, em respeito aos princípios da organização: (a) não discriminação de parceiros comerciais; (b) diminuição de barreiras comerciais; (c) transparência pela previsibilidade; (d) promoção de justa competição; (e) estimular reformas econômicas em países menos desenvolvidos (LIEGSALZ, 2010).

Figura 01 – Intenção e Capacidade Chinesa de Adesão ao TRIPS



Fonte: THOMAS, Kristie: (2017, p.176). Tradução nossa.

¹⁴ Posteriormente, houve uma constatação política da importância da proteção da propriedade intelectual, principalmente patentes, até mesmo como método de segurança nacional.

As legislações normalmente têm uma redação intencionalmente ambígua, permitindo um arco de liberdade de interpretação, possibilitando certas mudanças em políticas de regulamentos que são realizadas para suprir essas lacunas existentes. Soma-se a isto uma prevalência chinesa pela utilização do método de mediação para resolução de conflito, uma forma semiformal de solucionar um litígio, resultando em um enfraquecimento do sistema processual judicial. Há certa dificuldade de determinar a cumplicidade legislativa chinesa em relação à redação do texto do Acordo TRIPS, pois uma margem do disposto no texto teve considerável aceitação. É questionável se o sistema punitivo chinês é satisfatório para os padrões ocidentais; indenizações e medidas restritivas em caso de infrações de direitos de propriedade intelectual teriam efetividade tangível? Não é possível responder de forma definitiva essas inquições; é questão subjetiva cuja resposta pende para as necessidades e objetivos da parte interessada (THOMAS, 2017).

A terceira revisão da lei de patentes realizada na China, em 2010, foi importante, pois foi a primeira revisão patentária que buscou se adequar às condições tecno-econômicas e culturais chinesas. A primeira e segunda revisões (1992 e 2000, respectivamente) foram realizadas buscando atrair investimento direto estrangeiro, acesso da China à OMC (primeira revisão) e para sua entrada no Tratado de Cooperação de Patente (PCT – *Patent Cooperation Treaty*, segunda revisão). A terceira revisão implementou diretrizes patentárias e regras determinadas pela Suprema Corte do Povo¹⁵. A revisão de 2010 também buscou refinar a qualidade das patentes, delinear melhor as patentes devido a questões de segurança nacional, buscar um melhor equilíbrio entre interesse público e privado e melhorar o sistema de proteção patentária (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

Quanto à quarta revisão da lei de patente, é pertinente citar a busca pela mudança no aspecto de atração de investimentos e tecnologias. Existe agora a possibilidade de *open licensing*, que é um sistema de licenciamento aberto ao público, que pode facilitar negociações bilaterais, permitindo um *pool* de licenças. Aumento dos danos estatutários para casos de infração de patentes. E, no caso de inovadores, há agora a possibilidade de incentivos na forma de ações, ações com opções, dividendos e outros interesses¹⁶.

¹⁵ Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases. Esse entendimento da SCP serve como guia interpretativo para a primeira e segunda instância.

¹⁶ Article 15. The entity that is granted a patent right shall reward the inventor or designer of a service invention-creation. After such patent is exploited, the entity shall pay the inventor or designer a reasonable remuneration based on the extent of spreading and application as well as the economic benefits yielded.

2.1.1 Política Chinesa

A preferência por sistemas governamentais dependentes de relações interpessoais oposto a regulações são a causa de uma certa falta de transparência em alguns órgãos do país. Decisões e consensos são resultado de reuniões em locais privados e de favores pessoais. A burocracia, então, afeta em certos aspectos a aplicação de direitos. É a aplicação e fiscalização dos direitos que sofre, pois a legislação costuma estar de acordo com os padrões exigidos. O governo chinês não distingue a lei das políticas; tanto a administração quanto o legislativo têm iguais prerrogativas para ordenar regras. As leis chinesas não têm autonomia, sendo instrumentos para complementar decisões de burocratas que podem ser, em certos casos, imprevisíveis. Alguns departamentos administrativos têm poder de emitir e interpretar regras em sua visão, permitindo aplicações distintas de direitos. Isto ocorre, pois as leis chinesas têm origem, diversas vezes, na burocracia chinesa em vez de no legislativo. Há, então, uma sobreposição de jurisdições de diversas administrações e agências. O sistema chinês regulatório em parte não tem compatibilidade com os objetivos de sustentabilidade e integridades globais (SHI, 2008). Adianta-se que o sistema de direito de patentes, devido a uma peculiaridade, não sofre destes males burocráticos (embora imperfeito), por motivos que serão abordados mais à frente. A realidade atual de proteção da propriedade intelectual converge com interesses do Partido Comunista Chinês, ainda mais considerando as expectativas de um maior protagonismo tecnológico.

Em 2018, houve a mudança de competência de certos assuntos internos, sob o comando da SAMR (State Administration for Market Regulation – Administração Estatal para Regulação do Mercado - AERM). As responsabilidades referentes a patentes, que eram da alçada da SIPO, mudaram sua nomenclatura e subordinação, se tornaram CNIPA (China National Intellectual Property Administration), e agora respondem à SAMR. A SAMR tem sob seu guarda-chuva diversas agências governamentais: a General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ), China Food and Drug Administration (CFDA), State Administration for Industry and Commerce (SAIC). Agências responsáveis por antitruste também convergiram sob a tutela da SAMR, como o Anti-Monopoly Bureau from Ministry of Commerce (MOFCOM), price-

The State encourages the entity that is granted a patent right to implement property right incentives, by such means as offering of stocks, options, and dividends, so that the inventor or designer can reasonably share the benefits of innovation (CHINA, 1984).

related antitrust investigations under the National Development and Reform Commission (NRDC), e non-price related investigations under the State Administration for Industry and Commerce (SAIC). Não somente, a Standardization Administration of the PRC (SAC), responsável por uma padronização dos requisitos para a propriedade intelectual, também está atrelada ao SAMR. Percebe-se, assim, uma convergência de responsabilidade e competências sobre uma mesma agência, de modo que haja garantia de uma regulação e uniformização mercadológica no quesito alimentar, farmacêutico, tecnológico, de qualidade de produtos, saúde e, parcialmente, livre-comércio (PRUD’HOMME; ZHANG, 2019).

Quadro 1 – Função da CNIPA abaixo da SAMR

Nome		Responsabilidades relacionadas a propriedade intelectual	Desenvolvimento histórico
State Administration of Market Regulation (SAMR) / Administração Estatal de Regulação de Mercado	China National Intellectual Property Administration (CNIPA), parte da SAMR / Administração Nacional Chinesa de Propriedade Intelectual	Governa diversos tipos de propriedade intelectual	Fundada em 2018
		Patentes: 1. Escritório de patente é responsável pelo exame e concessão das patentes, assim como registro de circuitos integrados 2. A PRB (Patent Reexamination Board – Diretoria de Reexame de Patente) é responsável pela análise de disputas de invalidação de patentes.	“Escritório de Patente Chinesa” foi fundado em 1980 e mudou para State Intellectual Property Office (SIPO) em 1998; em 2018 se tornou CNIPA e se afiliou ao SAMR

Fonte: PRUD’HOMME, Dan; ZHANG, Taolue: (2019, p. 116). Tradução nossa.

Examinando de um ponto de vista estratégico, a política chinesa de incentivar o aumento da quantidade de depósitos de patentes no início de sua ascensão tecnológica não é errônea, considerando que diversos países, como Alemanha e Japão, também realizaram diversas formas de imitação e contrafação, assim como intervenções estatais, para impulsionar o setor interno de pesquisa e desenvolvimento. Não somente, a ausência de patentes no portfólio de algumas empresas chinesas era uma barreira para a entrada em certos mercados externos. Foi essencial o auxílio estatal, pois significou um incentivo para que algumas empresas desenvolvessem patentes estratégicas para adentrarem em países estrangeiros, usando essas patentes como peças de

negociação de benefícios, como licenciamento cruzado. A existência de patentes no leque patrimonial de uma empresa simboliza uma companhia robusta e tecnologicamente avançada (PRUD'HOMME; ZHANG, 2019).

Havia a imagem de que a política estatal chinesa de encorajar o aumento de depósitos de patentes tinha como objetivo a disseminação da ideia do procedimento depositório para propriedade intelectual, ao mesmo tempo que informava ao cidadão a respeito dos pontos positivos da existência da propriedade intelectual. As patentes, com o passar do tempo, puderam ser utilizadas pelas empresas como barreiras para entrada de outras empresas em certas regiões, como método de forçar o aumento da receita de licenciamento de uma invenção, ameaçar ou rebater uma ação litigiosa. Não bastando, é relevante lembrar acerca da existência de algumas tecnologias sequenciais, que dependem de tecnologias anteriores para o funcionamento atual, havendo possibilidade de negociações para a concessão de patentes que sejam essenciais para o avanço tecnológico em certas etapas processuais da invenção. Neste aspecto, a estratégia chinesa de impulsionamento de depósitos de patente foi uma política bem-sucedida, por ter permitido a germinação de uma indústria de ponta (PRUD'HOMME; ZHANG, 2019).

2.1.2 Direito de Propriedade Intelectual na China

O direito de propriedade intelectual na China é protegido por quatro principais órgãos: os tribunais, as agências da administração, a polícia e a administração alfandegária. A aplicação de um direito pode ser dita eficiente quando é justa, transparente e consistente. Consistente, quando tem estabilidade nas decisões e resultados; transparente, quando há publicidade de decisões judiciais e administrativas (impedindo corrupção); e justa, quando há possibilidade de apelação no caso de percepção de injustiça. Na China, quando se percebe uma sobreposição, um paralelismo jurisdicional, há um conflito de responsabilidades e deveres. Ocorrendo centralização da jurisdição, reduz-se a possibilidade de funcionários utilizarem o embaraço de responsabilidades como justificativa de um trabalho malfeito. A consistência também aumenta quando há jurisprudências

judiciais, havendo possibilidade de utilização de decisões judiciais como precedentes e acrescentando previsibilidade às partes interessadas¹⁷ (DIMITROV, 2009).

O sistema de referência de casos que podem ser usados em ações judiciais de propriedade intelectual foi instituído pela Suprema Corte do Povo de modo a dirimir dúvidas acerca de incertezas adjudicatórias. Em certas situações, os regulamentos e flexibilidades existentes na redação da lei possibilitam que os casos jurisprudenciais sejam utilizados para preencher lacunas na compreensão e interpretação da lei estatutária. A Suprema Corte do Povo já determinou que o sistema de casos para referência tem efeito vinculante em julgamentos similares ao caso (WANG, 2021).

É essencial ressaltar que juízes de direito de propriedade intelectual na China costumam ter treinamento acadêmico, ter conhecimento da língua inglesa, estudos no exterior. Estas qualificações permitem *know-how* compatível com o grau de direitos de propriedade intelectual mundial. Juízes que têm experiência internacional e expertise costumam ser mais transparentes e mais jovens, sendo menos suscetíveis a interpretações judiciais ideológicas. Os juízes de propriedade intelectual na China, então, costumam ser os profissionais legais mais preparados do sistema judicial. A respeito das vias judiciais, os tribunais não têm costume de conceder indenizações por apelações realizadas; os apelantes costumam entrar com o recurso para impedir que o violador continue violando os direitos, não para buscar uma indenização adicional. A apelação funciona como um método de cessão de atos, não compensatório (DIMITROV, 2009).

Obrigações secundárias (como aditivos contratuais) na China têm maior dificuldade de serem impostas; os contratos na China devem conter, claramente, as obrigações mútuas, a posse do bem, a amplitude da proteção/transferência de tecnologia, as regras para o licenciamento do objeto (processo ou invenção), e principalmente, o grau de confidencialidade¹⁸. A língua utilizada no contrato deve ser preferencialmente chinesa, clara e concisa. No caso de um litígio, é relevante

¹⁷ Relevante citar o *Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court*, um compilado anual divulgado pela Suprema Corte Chinesa a respeito de casos de propriedade intelectual, concluídos pela Corte de Propriedade Intelectual (criada em 2019) da Suprema Corte do Povo. Serve como jurisprudência para casos de direito de propriedade intelectual chinês. O último compilado, de 2020, lançado em 26/04/2021, está disponível em inglês: <https://ipc.court.gov.cn/en-us/news/view-1225.html>.

¹⁸ A questão da confidencialidade contratual na China deve abranger não somente as partes diretas, como também as indiretas (fornecedores de materiais), buscar evitar lacunas que possam ser exploradas por partes mal-intencionadas, e aproveitar para proteger o *know-how* e informações sensíveis, talvez por meio de NDAs (*Non-Disclosure Agreement* – Contrato de Confidencialidade).

considerar o foro do licenciante, pois as cortes chinesas considerarão o direito do local; é recomendado também já determinar cláusulas arbitrais (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

No quesito do direito de propriedade intelectual, ele não necessariamente tem como papel simplesmente a proteção dos direitos dos detentores das invenções ou tecnologias. O depósito de invenções perante órgãos administrativos, como a CNIPA, também é impulsionado pelos subsídios estatais de incentivo em registro de patentes de invenção ou de modelo de utilidade. A presença de patentes sobre a tutela de uma empresa tem também como objetivo atrair investimentos estrangeiros diretos. É importante citar que a propriedade intelectual, para certas empresas e indústrias nacionais chinesas, não é mais fator essencial para a estabilidade comercial, havendo diversos outros métodos de proteção de interesses empresariais, como segredos comerciais e *know-how* (HE, 2017).

Na China, quatro fatores se destacam como influenciadores e incentivadores para que a nação adote e cumpra integralmente com as disposições do Acordo TRIPS:

- (a) A disseminação de informação sobre os direitos de propriedade intelectual resulta em maior conhecimento público e maior compreensão por parte dos detentores, possibilitando desenvolvimento econômico sustentado pelas tecnologias protegidas. Isso, potencialmente, pode também facilitar que a população local aceite normas importadas.
- (b) Pressão de órgãos e instituições internacionais sobre o governo chinês também é um fator que permite pressionar pela maior adoção das regras. No entanto, é importante lembrar que a pressão externa deve ter certa perícia para não exceder o limite aceitável, para não ocasionar insatisfações e reclamações de interferências estrangeiras em assuntos internos. Ademais, pressões sobre o governo central chinês para que incorpore certas regras não é algo tão simples. Existe a necessidade de sincronia entre governo central e entes federativos subordinados; treinamentos especializados para funcionários responsáveis pela fiscalização, aprovação e exame de propriedade intelectual também devem ser instituídos, permitindo expandir a qualidade dos produtos e tecnologias existentes na nação chinesa que tenham a patente concedida.
- (c) Empresas domésticas de tecnologia tem cada vez mais um papel de relevância no sistema de proteção de propriedade intelectual. São empresas que, devido a seu crescimento, irão usufruir dos alicerces legais e administrativos e, logo, têm interesse

em constantes melhoras e fortalecimento do aparato estatal. É um dos motivos pelos quais o governo chinês instituiu um sistema de subsídios para empresas domésticas, chamado HNTE (*High and New Technology Enterprises*), cujo objetivo é que empresas que satisfaçam certos requisitos em R&D, tecnologia científica, receitas com novas e altas tecnologias, capacidades inovativas, tenham a redução do Imposto de Renda Corporativo – IRC (CIT - *Corporate Income Tax*) de 25% para 15%.

- (d) A leveza das penalidades para infratores, sejam monetárias ou sejam punitivas, também é fator que impede maior aceitação do sistema de proteção. Havendo maior rigidez do sistema, aumentando os valores estatutários das penalidades e providenciando diretrizes para cálculos de danos que possam ser incorridos por partes devido a ações de infratores, pode aumentar consideravelmente a intenção de adoção da proteção de propriedade intelectual, pois servirá como um considerável obstáculo para os infratores repetirem ou incorrerem na conduta ilegal, assim como desestimulará a possibilidade de lucro infringindo propriedades intelectuais (THOMAS, 2017).

Em contraponto, alguns elementos se destacam como impeditivos para que a nação chinesa consiga cumprir de forma satisfatória as disposições do acordo:

- (a) A ausência de funcionários suficientes para lidar com a quantidade de demandas relacionadas com questões de infrações de propriedade intelectual. É clara a presença de funcionários altamente qualificados para lidar com as demandas complexas que surjam, no entanto, a quantidade de pessoal para lidar com o gradativo aumento de casos e processos é insuficiente. Capacidades administrativas seriam sanadas havendo maior alocação de recursos para contratação de pessoal qualificado, ajudando a aliviar as demandas.
- (b) A maior cooperação de países desenvolvidos, realizando transferência de tecnologia e recursos, incentivando cooperação entre nações chave para o desenvolvimento socioeconômico chinês, também seria essencial para permitir maior aderência ao Acordo da OMC (THOMAS, 2017).

É possível notar que a nação chinesa busca garantir seu avanço tecnológico por meio de distintas facetas, em conjunto com empresas que também visam melhorias e aperfeiçoamentos burocráticos, no entanto, a prevalência da carência quantitativa de funcionários qualificados permeia na administração pública, impedindo maior velocidade de análise de requerimentos

relacionados a propriedade intelectual e barra progressões mais significativas na esfera econômico-social.

2.1.2.1 Cumprimento e Fiscalização (*Enforcement*) de Direitos de Propriedade Intelectual

Há cinco formas distintas de garantir o cumprimento de direitos de propriedade intelectual na China: (a) cumprimento judicial; (b) três tipos de cumprimento de rotina; (c) cumprimento de direitos por campanhas.

O cumprimento judicial é exclusivo dos tribunais, em resposta a pedidos de autores. É público, e tem uma decisão escrita que pode ser apelada. É consistente, transparente e justo.

O primeiro subtipo de cumprimento de rotina se refere ao cumprimento semijudicial, que é atribuído à burocracia patentária. Esse cumprimento de direitos consiste em uma audiência administrativa e uma decisão punitiva escrita, que pode ser apelada. Há certa proximidade e similaridade com o cumprimento judicial.

O segundo subtipo de cumprimento de rotina são cumprimentos que consistem em invasões de locais que possam estar violando direitos de *trademark* em resposta a pedidos de autores; são casos que têm origem em investigações de detetives privados.

O terceiro subtipo de cumprimento de rotina é o majoritário, costuma ocorrer sem haver um autor ou ordem. É um cumprimento que ocorre quando há fiscalização de papelada de certos negócios por funcionários, visando descobrir inconsistências; costuma ser realizado para a proteção das *trademarks*. Após a descoberta de alguma irregularidade, o caso é tratado da mesma forma que quando uma reclamação é registrada.

Por último, o cumprimento por campanhas ocorre quando há campanhas de fiscalização de cumprimento de direitos, que consistem na varredura minuciosa de negócios e mercados por um período estabelecido. Esse tipo de cumprimento existe para a proteção de *copyrights* e *trademarks*. Há também campanhas para a garantia de cumprimento na área de falsificação de patentes¹⁹ e imitação de patentes²⁰. No caso de campanhas contra patentes, elas são conduzidas pela SIPO (hoje CNIPA). No caso de campanhas contra *trademarks* e *copyrights*, há a presença de diversas agências

¹⁹ *Patent Counterfeiting*: Falsificação de patente consiste na falsificação do certificado de patente ou algum documento de patente que pertence ao detentor legítimo.

²⁰ *Patent Passing off*: Ocorre quando o consumidor é levado a crer que um produto sem patente é uma invenção com patente. Se manifesta por uma impressão de nome do produto similar ao nome do detentor da patente, ou número da patente, atrelando a um produto que tenha funções parecidas à invenção que teve a patente concedida.

(evidenciando uma aglomeração e conflito de jurisdições e responsabilidades) (DIMITROV, 2009).

São três os possíveis resultados de um pedido administrativo de fiscalização e punição. Na primeira hipótese, as partes chegam a um acordo entre elas, e o peticionante retira seu pedido para *enforcement* administrativo. Na segunda hipótese, ocorre um acordo por meio de mediação administrativa; a autoridade, nesse caso, atrela seu selo oficial ao texto do acordo. Na terceira hipótese, não há um acordo entre as partes, então a administração patentária deve emitir uma decisão escrita. Nessa decisão, se determina se houve infração dos direitos de patente, e estipula-se as evidências e motivos. No caso de repetição de infração, uma ordem de cessão pode ser emitida com base em decisões anteriores da Corte do Povo. Não é preciso, nesse caso, analisar as questões técnicas da patente e dos produtos novamente (é possível utilizar a decisão judicial como argumentação) (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

A violação de direitos de propriedade intelectual reverbera em dois aspectos: o detentor da propriedade intelectual é prejudicado pela violação de sua invenção, marca ou processo, e o Estado também é lesado, devido à sonegação fiscal em decorrência da ilegalidade das ações. Somado a isto, há cumprimento de direitos de forma irregular, por meio da incerteza e desuniformidade administrativa e judicial, afetando uma população que desconfia da efetividade legal e deslegitima o poder das agências. A obediência aos deveres legais, de modo transparente, possibilitando a limitação de falsificações e pirataria, ocasiona o aumento da confiabilidade nas disposições jurídicas de propriedade intelectual (DIMITROV, 2009).

A peculiaridade da SIPO (hoje CNIPA), é ter sido um órgão administrativo que pôde ser criado do zero, assim como as cortes judiciais de propriedade intelectual. Devido a sua criação sem interferências externas, houve a possibilidade de maior controle do governo central, impedindo a presença de governos provinciais e territoriais (abrindo brechas para burocracias desnecessárias e corrupção). O cumprimento dos direitos da patente, no caso de violação e invalidação, é de responsabilidade de tribunais. Fiscalização sobre falsificação e imitação de patentes é de responsabilidade e jurisdição da CNIPA e seus escritórios regionais. Houve uma separação clara de deveres no sentido de fiscalização de cumprimento. A razão para uma diferenciação entre cumprimento da aplicação de direitos entre patentes, *trademarks* e *copyrights*, decorre da pressão internacional que foi presente para a fiscalização e punição de violações nas *trademarks* e *copyrights*, resultando na criação de diversas agências e órgãos que têm sobreposição de

responsabilidades e deveres, causando uma certa confusão de escopos de influências. Os direitos das patentes, por outro lado, não tiveram pressão nem doméstica nem internacional para terem fiscalização e cumprimento mais rigoroso, antes de 2000. Puderam, assim, ser desenvolvidos de forma centralizada (DIMITROV, 2009).

A respeito do cumprimento e fiscalização de direitos na China, há diversos fatores a serem considerados. Primordialmente, o volume do cumprimento e fiscalização ocorre por pressão doméstica e internacional; estes personagens clamam por alta qualidade também, o que o governo chinês aceitou, na forma de incentivos para diversas agências de cumprimento de direitos. Em segundo lugar, padrões de cumprimento podem ser afetados por fatores externos, como crises de saúde (como SARS e COVID-19); no entanto, jurisdições duplas e má coordenação não são facilmente resolvidas por problemas externos. É consideravelmente mais fácil criar algo burocraticamente do que reformar um órgão existente (SIPO em relação às outras agências regulatórias de PI). Em terceiro lugar, na criação de novas áreas regulatórias há maior facilidade de o governo central criar entidades de cumprimento e fiscalização com maior obediência e prestação de contas (por exemplo, a SIPO). Por último, há a necessidade de supervisão e possível prestação de contas de órgãos responsáveis pelo cumprimento e fiscalização de direitos. A respeito disto, Martin Dimitrov (2009, p. 28) disserta:

(...) Decentralization and overlapping jurisdictions lower the quality of enforcement. But centralization and jurisdictional exclusivity will not improve the quality of enforcement unless they are accompanied by clearly stipulated enforcement mandates that allow individual right holders to hold government officials responsible for inaction or abuse of discretion.

Descentralização administrativa é um problema sério para o governo chinês. No caso de centralização administrativa, há dois remédios para garantir a obediência: cortes orçamentários e punições administrativas. No entanto, quando há um órgão descentralizado, esses remédios não têm a mesma efetividade: os fiscalizadores locais não têm aliança com o governo central, e sim com o governo do local. É uma situação que permite que ocorra a recusa ao cumprimento forçado da lei em certos casos e encoraja a corrupção, por meio de propinas. A estrutura hierárquica na China funciona assim: governo central – governo provincial – governo da prefeitura – governo do condado – governo do distrito (neste caso, distrito são vilarejos)²¹. Além deste problema, há

²¹ Government Levels: Center → Province → Prefecture → County → Township.

também os jurisdicionais, em que há conflito de autoridades de agências e órgãos, resultando em uma fragmentação do autoritarismo do governo central. A coordenação torna-se uma ação morosa (DIMITROV, 2009).

Alguns órgãos têm uma centralização parcial, não sendo completas devido a uma vontade de agradar governos provinciais. No caso de órgãos administrativos que tratem de questões estratégicas, há centralização do governo central até o governo do vilarejo. Problema recorrente também é a falta de coordenação entre diversas esferas dos órgãos governamentais, devido a deficiências na autoridade de Beijing e protecionismos locais. Há a questão de *rankings* de órgãos governamentais e a obediência às ordens expedidas por esses órgãos (por exemplo, a SIPO tem poder até o nível provincial, e tem *ranking* de vice ministério). Ações iniciadas por agências com elevado *ranking* burocrático têm maior poder de emitir ordens que obriguem a obediência de outras agências hierarquicamente inferiores. Há maior perspectiva de uma ação coordenada bem-sucedida quando há um líder com bastante poder (DIMITROV, 2009).

No caso do *enforcement* das patentes na China, há mais vantagens com o método administrativo, devido a sua maior liberdade, ações contra atos ilegais *ex officio*, sem a necessidade de mandatos e ordens judiciais. No caso de fiscalizações judiciais, há necessidade de reclamações, petições, pedidos, para iniciar um processo de investigação e subsequente processo judicial. A rota administrativa apresenta custo mais baixo, requisitos mais brandos, além de menos evidências para agir. Por outro lado, a via administrativa não apresenta a possibilidade de compensação, somente multas administrativas (não há previsão de indenização). Nesse caso, a parte interessada deve analisar a questão de necessidade de punir e indenizar, assim como os resultados dessa ação, se necessita de compensação, ou uma multa administrativa seria suficiente. Em alguns casos, embora seja maior o dispêndio com a juntada de evidências e a movimentação da máquina judicial, a sentença judicial produz mais resultados para o detentor de patente do que a via administrativa (até, em certos casos, por meio das injunções) (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

2.1.2.1.1 Estrutura judicial na China

A China tem cinco níveis de tribunais: (a) Supremo Tribunal do Povo (STP); (b) Alto Tribunal do Povo (ATP), logo abaixo do STP há um tribunal para cada província, região autônoma ou municipalidade diretamente sobre o controle do governo central; (c) Tribunal Intermediário do

Povo (TIP); (d) Tribunal das pessoas básicas, no nível do condado; (e) Tribunal do povo, o nível mais baixo na hierarquia judicial. O Tribunal Intermediário do Povo e Alto Tribunal do Povo costumam ser as vias utilizadas pelos autores para a solução de casos de direito de propriedade intelectual. Um caso julgado pela Tribunal Intermediário pode ser apelado para o Alto Tribunal; e um caso julgado pelo Alto Tribunal pode ser apelado para o Supremo Tribunal. À medida que há uma subida na hierarquia judicial, menor a possibilidade de autores sofrerem pressão de governos locais na decisão judicial. Curioso ressaltar a importância dada pelo STP à propriedade intelectual, com a criação de um Tribunal de Propriedade Intelectual, subordinado a ele. As cortes que tratam de propriedade intelectual também contribuíram para a mudança da perspectiva de um sistema nebuloso, por meio da publicidade de atos judiciais. A publicação de decisões também incentiva a criação de uma jurisprudência, principalmente em áreas inéditas. Estes fatores ajudam a criar uma ideia de previsibilidade e consistência nos tribunais chineses.

2.1.2.1.2 CNIPA

A alta complexidade do processo de análise patentário serve como obstáculo para a presença de diversos órgãos burocráticos serem responsáveis por sua proteção. Deste modo, a única agência administrativa com competência é a CNIPA. Tem a função de aprovação, reexame, invalidação e fiscalização de cumprimento da proteção da patente. Há, na questão do cumprimento e fiscalização de direitos, uma divisão de responsabilidades entre a CNIPA e os tribunais. A CNIPA tem filiais chamadas de API – Administrações de propriedade intelectual (Intellectual Property Administrations – IPAs). A função dessas filiais é de garantir a obediência a políticas regionais e nacionais, promover a inovação por meio das patentes e, em conjunto com o judiciário, garantir a proteção patentária.

Quadro 2 – Estrutura de Proteção Patentária na China

Órgãos Administrativos responsáveis pela proteção de propriedade intelectual		
China National Intellectual Property Administration (CNIPA)		National Administration of Copyright (NCAC)
Escritório de patentes -Iniciativa para redigir rascunhos da lei de patentes chinesa e regulações correlatas; -Formular princípios e políticas para casos estrangeiros de direitos de propriedade intelectual; -Planejar planos para desenvolvimento patentário a nível nacional e expansão da rede de informação de patentes; -Determinar padrões para a determinação de direitos e infrações de patentes, assim como delegar e gerenciar autoridades responsáveis pelas atribuições de patentes, investigação e manejo de problemas de patentes falsas, assumir responsabilidade em análises de agências patentárias estrangeiras e na qualificação de funcionários em agências patentárias relacionadas com países estrangeiros; -Promover a disseminação e publicidade da Lei de Patente Chinesa e as regulações relacionadas; etc. Reexame e Invalidação -Examinar os pedidos de reexame submetidos por requerentes insatisfeitos com a decisão da CNIPA rejeitando um pedido de patente ou de design de circuito integrado; -Examinar o pedido de invalidação de patente e análise de pedido de retirada do direito de exclusividade de design de circuito integrado; -Defender a posição da PRB em casos de litígio no qual a diretoria é ré em processo judicial administrativo.	Escritório de Trademarks -Registro e administração de trademarks -Proteção, de acordo com a lei, dos direitos de exclusividade, investigação de infrações, gerenciamento de disputas, e reconhecimento e proteção de trademarks de renome; -Registro, preenchimento e proteção de marcas especiais e oficiais; -Conduzir estudos e análises de informações no registro de trademarks, e publicar informações de acordo com a lei para providenciar serviços informativos para o público e o governo; -Implementação da estratégia de trademarks Diretoria de Análise e Adjudicação -Exame dos pedidos de reexame relacionados a rejeição de registro de trademark, não aprovação ou cancelamento de uma trademark registrada; -Declaração de invalidade de trademark registrada; -Participar de ações judiciais relacionadas com análise e adjudicação, de acordo com a lei.	NCAC -Participação na criação de leis, regulamentos e regras relacionadas a copyright, e criação de políticas administrativas e suas implementações; -Organizar a política estratégica, planejar e organizar a implementação; -Supervisionar a implementação de leis, regras e normas de copyrights; -Organizar a investigação de casos relacionados a infrações internacionais, organização e coordenação de equipes de campanha contra pirataria e infratores; -Organização e promoção de trabalho de legalização de softwares nacionais; -Responsabilidade pelo trabalho de estabelecimento de um sistema público de copyrights, supervisão e administração de trabalhos de registros de copyright; -Supervisão e administração de análises de copyright, trocas e licenciamento, providenciar diretrizes para administração de bens do Estado, e responsabilidade pelo trabalho relacionado com as demonstrações nacionais de copyright; -Lidar com relações internacionais relacionadas a copyright Copyright Protection Centre of China (CPCC) -Registro de Copyrights; -Análise de Copyrights; -Supervising International Standard Record Coding Centre of China (ISRC)
Patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais	Trademarks	Copyrights

Fonte: HONG, Jie; EDLER, Jakob; MASSINI, Silvia. 2022. Tradução nossa.

A causa dessa divisão de responsabilidades acerca do cumprimento de direitos decorre da complexidade existente para a persecução criminal. O procedimento chinês consiste na agência administrativa transferir o caso para a polícia; a polícia, então, deve aceitar o caso, que,

posteriormente, é encaminhado para a Procuradoria; a Procuradoria, posteriormente, decide se há a prisão do suspeito e a subsequente judicialização nos tribunais; o Tribunal, por último, pode aceitar ou rejeitar o caso. Havendo uma sentença condenatória, o suspeito pode ter uma sentença de encarceramento. Há diversos obstáculos em todas as etapas do processo criminal, desincentivando que as agências tomem essa rota. É mais célere uma fiscalização de cumprimento de patentes ser de responsabilidade administrativa, lidando com o processo sem tantos possíveis obstáculos (não é uma via criminal, mas permite que o direito do detentor tenha uma solução em relação à infração). Na Lei Penal de 1997, violação de patentes tem punição máxima de três anos de prisão (DIMITROV, 2009).

A divisão de responsabilidades de fiscalização de direitos de patente evidencia a complexidade da análise das violações patentárias (tribunais), em relação aos casos de imitação e falsificação de patentes (CNIPA). Há maior rigor quando há registros escritos, impedindo arbitrariedades. A violação ocorre quando há a produção, uso ou comercialização de uma invenção patenteada sem autorização; a complexidade decorre da análise de contratos entre o possível violador e o detentor da invenção, pois há diversos possíveis acordos entre as partes que permitam dimensões de autorizações, mas possivelmente não nas formas reproduzidas pelo violador, por exemplo. As distintas dificuldades na identificação e subsequente manuseio dos casos resultou em estruturas diferentes de julgamento e consequências para ilegalidades patentárias.

Há diversas ações que podem ser tomadas para impedir que uma violação patentária persista, entre elas:

- (a) lidar com o caso por meio de um escritório regional da CNIPA. Havendo identificação de violação de direitos, o escritório emite uma ordem para o violador cessar as atividades ilegais. Há possibilidade de apelação a esta ordem em tribunal.
- (b) requisitar um procedimento de invalidação perante a Patent Reexamination Board (PRB – Diretoria de Reexame de Patente DRP) em Beijing. Pode ser em favor do autor, mas há a possibilidade de ser em favor do réu, quando há reconhecimento pela PRB de que a invenção não preenche os requisitos de uma patente e, logo, conclui que não existe violação de direito inexistente. Há inclusive hipótese de reconhecimento de violação por parte do autor, e violando na patente do réu. A parte vencida pode recorrer da decisão ao tribunal.

(c) as partes podem iniciar um processo diretamente nas cortes especializadas em direito de propriedade intelectual. A alfândega e a polícia podem participar com fiscalização especializada em casos de violação patentária (DIMITROV, 2009).

2.1.2.1.3 Proteção patentária na China

Para a concessão de uma patente, a China exige o fator de novidade absoluta. A lei proíbe invenções contrárias às leis do Estado, à moralidade social e ao interesse público. Para patentes inventivas, a China concede proteção por vinte anos; para modelos utilitários e designs de patentes, concede-se proteção por dez anos. A invenção deve, antes do depósito da patente, ter características que evidenciem progresso notável. A uma invenção ou modelo utilitário será concedido *status* de patente se puder resolver um problema técnico e ser explorado, logo, aplicabilidade prática na forma de plausibilidade industrial. A China é signatária da Convenção de Paris de 1883, então, após o depósito de uma patente em um país, o inventor pode depositar em outros países com o mesmo prazo prioritário. Há, assim, redução de riscos de perda da novidade e evita o dispêndio monetário desnecessário do inventor, que pode simplesmente aguardar o resultado de seu primeiro depósito, oposto a depositar a patente em diversos países. Há a possibilidade, também, de o inventor depositar sua patente por meio do *Patent Cooperation Treaty* (PCT – Tratado de Cooperação de Patente TCP), do qual a China é signatária desde 1994. Por meio do PCT, um inventor pode requisitar proteção de propriedade intelectual em todos os 184 Estados-membros. Uma aplicação ao PCT tem dois passos:

(1) depósito da patente no escritório da patente, ou na WIPO (World Intellectual Property Organization - Organização Mundial de Propriedade Intelectual OMPI) em Geneva. A WIPO, então, pede a um escritório nacional ou regional que realize uma pesquisa internacional acerca das características desta patente.

(2) o segundo passo consiste na submissão de documentos para os escritórios de análise de patentes dos Estados signatários do PCT. A aplicação internacional, posteriormente, para ser efetiva em território chinês, deve ocorrer dentro de 30 meses (considerando a data de depósito inicial ao PCT). Depois, análises extensivas são realizadas dentro de 36 meses. Os documentos enviados a CNIPA devem conter o formulário de registro, descrição e resumo, enviados diretamente para o escritório do órgão (DEVONSHIRE-ELLIS et al., 2011).

Sobre a forma como a patente deve ser depositada no escritório chinês, Devonshire-Ellis et al. (2011, p. 15) descrevem:

The application for a Chinese national patent shall contain the title of the invention-creation and the name and address of the inventor and the applicant. The description must outline the invention in a sufficiently clear manner such as to enable a person skilled in the art to reproduce it. Drawings shall be added to the description and claims must be based on the description. The claims determine the scope of protection of the patent. Inventions based on genetic resources are not grantable. Applications for design patents must contain a brief description of the design, pictures and drawings relevant to the design. Design patent applications must indicate the class of product to which the design belongs. All application for national patents must be in Chinese as well as all the related documents. These requirements apply also to PCT applications.

No caso de haver rejeição da patente, devido à insuficiência de algum dos requisitos, a recusa não é direta; correções podem ser realizadas na aplicação da patente dentro de três meses do início da análise minuciosa, ou a pedido do escritório das patentes. Uma rejeição ocorre após duas ações administrativas. A réplica do aplicante à primeira ação, incluindo emendas a seu pedido de patente, a segunda ação administrativa deve ser emitida considerando as emendas, antes de haver rejeição. Este sistema de dupla ação administrativa permite que o aplicante postergue ao máximo em relação à primeira ação administrativa, devido à existência da segunda ação. O interessado pode, também, no caso de rejeição, exigir reexame para a Patent Reexamination Board, dentro de três meses da notificação da rejeição. E, havendo insatisfação, novamente, com a decisão da PRB, o aplicante pode recorrer no Tribunal Intermediário do Povo, dentro de três meses. A PRB será ré neste caso. A Primeira Câmara Intermediária do Povo de Beijing é competente para estes casos (DEVONSHIRE-ELLIS et al., 2011).

Há a possibilidade, por meio da última emenda da lei de patente chinesa, que um peticionante deposite uma patente de invenção e modelo de utilidade, cobrindo a mesma invenção²². Posteriormente, com a concessão da patente de invenção, ao peticionante será permitida a opção de abandonar a patente de modelo de utilidade. Essa provisão garante a inexistência da incerteza sobre uma patente dupla sobre a mesma invenção. Antes desta emenda, era comum que detentores buscassem uma patente de modelo de utilidade e de invenção para uma

²² Article 9. For any identical invention-creation, only one patent right shall be granted. However, where the same applicant files applications for both a utility model patent and an invention patent with regard to the identical invention-creation on the same day, if the utility model patent granted earlier has not been terminated and the applicant declares to abandon the utility model patent, the invention patent may be granted (CHINA, 1984).

invenção, devido ao tempo mais curto para a concessão da patente de modelo de utilidade e, posteriormente, quando houvesse a positivação da patente de invenção propriamente dita, havia o abandono da patente de modelo de utilidade para dar prevalência para a patente de invenção.

No caso de violação de uma patente, segundo o artigo 69 da Lei de Patentes chinesa, o detentor da patente tem um prazo de 2 anos, a contar da data que o inventor descobriu ou deveria saber da infração de seu direito. Esses dois anos abrangem a possibilidade de pagamento retroativo de *royalties*. No caso de ser ato contínuo, o detentor pode pedir um mandado de injunção, e somente pode pedir danos referentes a 2 anos retroativos, da data que o caso foi trazido à corte.

Alguns motivos que justificam a necessidade de empresas depositarem patentes perante o governo chinês se destacam também, como a importância de ter um portfólio de patentes, permitindo maior facilidade de angariar suporte governamental; e privilégios políticos e suporte governamental, pois, em oposição a governos ocidentais, o governo chinês tem maior poder de interferência econômica, causando maior influência no mercado e influenciando mais empresas para que busquem uma imagem positiva perante o governo central (HE, 2017).

A patente será fornecida para o detentor caso três requisitos sejam concluídos: novidade/inação; criatividade; e viabilidade. Novidade é quando uma invenção ou modelo de utilidade não se encaixa em padrões tecnológicos já existentes, assim como não há registros anteriores similares. O artigo 24²³ da lei de patente chinesa prevê situações nas quais a patente não perde seu fator de novidade. Criatividade é quando a invenção possui características únicas, que evidenciem sua particularidade, assim como os devidos avanços e, no caso de modelo de utilidade, simplesmente aperfeiçoamentos e características específicas. Viabilidade significa que uma invenção ou modelo de utilidade consegue ser reproduzido, manufaturado, utilizado e, principalmente, ser utilizado para a produção de resultados positivos (PISACANE; ZIBETTI, 2020).

Os casos de propriedade intelectual no tocante às cortes, normalmente se iniciam na Corte Intermediária; havendo apelação, o caso sobe para a Alta Corte. Há uma mudança em voga acerca

²³ Article 24. An invention-creation for which a patent is applied does not lose its novelty where, within six months before the date of filing, one of the following events occurred:

- (1) where it was disclosed for the first time for the purpose of public interest when a state emergency or an extraordinary situation occurs in the country;
- (2) where it was first exhibited at an international exhibition sponsored or recognized by the Chinese Government;
- (3) where it was first made public at a prescribed academic or technological meeting;
- (4) where it was disclosed by any person without the consent of the applicant (CHINA, 1984).

das cortes chinesas: diversas cortes de nível hierárquico mais baixo, como a Corte do Povo (abaixo da Corte Intermediária), estão sendo apontadas como competentes pela Suprema Corte do Povo para lidar com casos de propriedade intelectual. Anteriormente, somente Cortes do Povo de Beijing, Shanghai ou municípios com Cortes do Povo competentes tinham possibilidade de lidar com casos de propriedade intelectual. O governo e a Suprema Corte buscam expandir a capacidade de julgamento de casos patentários para instâncias inferiores. Recentemente, concernindo casos de patentes, que envolvem a necessidade de aprofundamento e conhecimento técnico, como *know-how* técnico, tecnologia complexa, há a possibilidade de um apelante ultrapassar a competência da corte mais alta a nível provincial (Alta Corte), e apelar da sentença diretamente à Suprema Corte do Povo. Não somente, foi estabelecido um Tribunal de Apelação de Propriedade Intelectual dentro da SCP. Este tribunal de apelação tem competência para lidar com casos de patentes de alta tecnologia, segredos comerciais técnicos e casos de antitruste, assim como todas as apelações relacionadas com decisões administrativas da Corte de Propriedade Intelectual de Beijing que tenham deliberado sobre veredictos da Patent Reexamination Board.

2.1.2.1.3.1 Procedimento administrativo e judicial chinês

No cenário chinês, o detentor de direitos de propriedade intelectual pode pedir o cumprimento de seus direitos perante um tribunal ou um corpo administrativo. No entanto, recomenda-se que detentores de direitos não dependam exclusivamente de direitos de propriedade intelectual como proteção exclusiva. É indicada a proteção de propriedade intelectual em conjunto com contratos de confidencialidade, por exemplo, que servem para proteger procedimentos produtivos como, *know-how*, de ser roubado e reproduzido.

Na questão da proteção patentária, há diversas ações que podem ser tomadas, entre elas:

- (a) depositar patente inventiva e de modelo utilitário simultaneamente, e desistir da patente de modelo utilitário após o registro e concessão da patente inventiva. A patente de modelo utilitário tem maior facilidade de ser concedida e serve como uma proteção antecipada temporária;
- (b) monitoramento dos passos do depósito da patente, incluindo possíveis traduções, garantindo celeridade;
- (c) depósito de patentes quando for aplicável;

- (d) contestar a validade das patentes de competidores quando ocorrer procedimentos de invalidação;
- (e) processar por violações patentárias quando houver embasamento e uma patente registrada na China;
- (f) requisitar a assinatura de acordos de confidencialidade (NDA) e não competição quando houver transferência de tecnologia ou informação para funcionários ou parceiros chineses;
- (g) requisitar, quando cabível, assistência da Alfândega chinesa;
- (h) quando possível, buscar ajuda política (CHEUNG, 2009).

A implementação da injunção no sistema judicial chinês, na emenda da lei de patentes, em 2000, foi um marco para a proteção das patentes no país. Por outro lado, há certa prevalência de preferência pela via administrativa na resolução de problemas. A via administrativa evidencia um custo mais baixo, atrelado a um serviço mais veloz. A agência pode, de iniciativa própria, investigar atividades infratoras, economizando tempo e dinheiro para partes interessadas, em oposição ao meio judicial, que depende de autorizações e mandados (THOMAS, 2017).

A primeira ação que a administração e os tribunais tomarão em relação a um pedido de um autor para judicializar uma causa é a análise da legitimidade legal. O autor deve ser uma pessoa natural, legal ou organização com interesses diretos ao caso. O detentor deve se certificar que o registro patentário está regular na China. Patentes inventivas, antes do anúncio e publicação pela CNIPA, não têm proteção. Existe uma proteção provisória entre a publicação e registro (emissão) da patente; neste período entre publicação e registro, o detentor pode exigir pagamento de *royalties*. Somente após o registro da patente (emissão) esta goza de proteção judicial integral (DEVONSHIRE-ELLIS et al., 2011).

A fiscalização de cumprimento administrativa se inicia por meio de um pedido escrito pelo detentor, que requisitará à administração investigação e juntada de evidência da violação patentária. O suposto violador será notificado da ação administrativa. Essa notificação permite que o suposto violador não seja pego desprevenido, o que desencoraja que inventores tomem essa rota, havendo maior preferência de inventores pela rota judicial. Não somente, o suposto violador ainda pode contestar o caso administrativo por meio de respostas escritas, além de juntar provas de que não está violando direitos. A fiscalização de cumprimento judicial também se inicia por meio de reclamação escrita. Deve ter preenchimento de requisitos formais; somente após a aceitação e registro do processo na corte o acusado será notificado, e todos os prazos de defesa, contestação,

juntada de provas, começarão a correr. Nesta fase preliminar, ocorre também a escolha da competência do juízo; caso o suposto violador junte uma contestação à violação em seu juízo local, a ação terá aquele juízo como competência. Logo, é de interesse do detentor que ingresse com uma ação robusta o suficiente para impedir que o suposto violador tenha condições de ingressar com uma ação declaratória negativa. Prazos judiciais são obrigatórios e a submissão de documentos fora do prazo resulta em preclusão (perda de direito de manifestação) (DEVONSHIRE-ELLIS et al., 2011).

O código de processo civil chinês tem somente 270 artigos, motivo que permite que tribunais tenham poderes discricionários para criar, em parte, suas regras²⁴. Um sistema de publicidade de defesas, argumentos e provas não é o majoritariamente adotado na China. Os tribunais adotam uma postura de possibilidade de aceitação de documentos, sem a necessidade de notificação para a outra parte. Há possibilidade de julgamentos por encerramento. A corte analisa esses documentos na câmara, longe do público, e pede uma réplica da outra parte, se necessário. Algumas etapas do processo podem ser conduzidas oralmente, mas, em oposição aos procedimentos ocidentais, as partes não estão presentes simultaneamente. As decisões são tomadas pela corte, o escrivão toma ciência e as repassa oralmente para as partes (DEVONSHIRE-ELLIS et al., 2011).

A habilidade que um juízo tem de impor uma decisão impacta sua autoridade perante a lei. Todas as cortes na China têm câmaras de imposição de sentenças com funcionários especializados, no entanto, a aplicabilidade de punições de sentenças é minada por diversos problemas como: protecionismo local, interferência da administração (parte dos recursos que os governos locais recebem advém de possíveis infratores de propriedade intelectual), resistência violenta, ausência de funcionários com competência para realizar diligências.

Diversos processos levados a juízo não têm necessariamente um teor indenizatório, e sim um propósito de conseguir uma injunção. O instrumento processual é importante como prova de que o infrator está cometendo um crime. Há algumas estratégias de utilização do direito de proteção de propriedade intelectual para certos fins: (a) autodefesa, no caso, uma empresa patenteia certas invenções, métodos, como meio de se proteger de ser processada; (b) usar como obstáculo de entrada para que competidores não consigam adentrar em certos mercados; (c) utilização de uma

²⁴ Importante lembrar que, no caso do direito de propriedade intelectual, há diversas jurisprudências e precedentes emitidos pelo Supremo Tribunal do Povo, permitindo que as partes envolvidas judicialmente tenham certa previsibilidade e transparência em casos que contenham similaridades com as jurisprudências.

patente como instrumento de barganha para forçar, ou auxiliar na negociação para um acordo de licenciamento cruzado com outra empresa. Ou seja, há uma troca de patentes, beneficiando ambas as partes (HE, 2017).

A mediação é um método muito utilizado nas cortes judiciais chinesas, sendo amplamente almejado nas etapas iniciais do processo. Parcela considerável dos julgamentos busca uma solução do conflito por mediação; empresas multinacionais, devido a suas estruturas de comando, que necessitam de respostas de distintos setores empresariais para prosseguimentos em cada etapa do caminho, rejeitam a solução por mediação. Não obstante, casos de patente têm, diversas vezes, um teor técnico excessivo para uma possível conciliação entre as partes sem envolvimento de peritos, técnicos nas cortes, sendo, diversas vezes, casos bem complexos (HE, 2017).

Um problema existente nos casos judiciais e administrativos de infração de direitos de patente é a preservação e coleta de evidências da infração. Não há, no direito chinês, a necessidade de que uma parte forneça provas contra si. As partes interessadas buscam evidências por métodos forenses, trocas de provas antes do julgamento, se possível, e ordens de preservação de provas. A Interpretação da Suprema Corte do Povo na Aplicabilidade do Direito de Processo Civil Chinês buscou pacificar esta questão por meio da obrigação que uma parte produza provas caso seja razoável e a parte Autora tenha justificativa plausível²⁵ (PRUD'HOMME; ZHANG, 2019).

No caso de preservação de provas não há necessariamente regras que obriguem juízes a conceder ordens de preservação devido à discricionariedade existente nos cargos, em decorrência da elevada carga de trabalho. Não bastando, não há diferenciação no processo civil chinês do período pré-julgamento e período pós, havendo, então, faculdade para ocorrer ou não a segurança das provas. No direito chinês, não há direito à informação garantido para detentores de propriedade intelectual; há, porém, a garantia de produção de certas provas em caso de motivação arrazoada. Um resultado desta dificuldade de produção de provas nos julgamentos de patentes no ordenamento jurídico chinês é o desafio de mensurar lucros cessantes ou lucros que um infrator auferiu. Logo, em consequência, diversas vezes a sentença judicial determina danos estatutários para o detentor

²⁵ Article 112. Where a piece of documentary evidence is under the control of the opposite party, the party bearing the burden of proof may, prior to the expiration of the time limit for producing evidence, apply to the competent people's court in writing to request the latter to order the opposite party to submit the said evidence. Where the reasons for the application are reasonable, the people's court shall order the opposite party to submit the piece of documentary evidence, and the expenses so incurred shall be borne by the applicant. Where the opposite party refuses to submit such evidence without justified reason, the people's court may find that the facts contained in the documentary evidence as claimed by the applicant are true (CHINA, 2015).

da propriedade intelectual, que são insuficientes para recompor as perdas. Ademais, certas evidências obtidas fora do território chinês, acostadas aos autos, também devem ser autenticadas em cartório compulsoriamente, assim como certificadas e denominadas extraterritoriais (PRUD'HOMME; ZHANG, 2019).

A questão das provas na Corte chinesa está prevista nos artigos 63 e 64²⁶ do Ato de Procedimentos Cíveis Chinês. No direito chinês, a parte que juntar provas ao caso deve provar a veracidade desses fatos/documentos; então, a parte precisa provar os fatos que beneficiem sua posição no processo. No caso de evidências que tenham sido coletadas fora da China, necessitam de certificação cartorária tanto do país origem da evidência, quanto de aceite pela China (exceção quando houver tratado bilateral documental acerca de evidências).

A respeito de obtenção e qualidade de provas, Luginbruehl e Ganea (2014, p. 223-224) dizem:

Evidence obtained under violation of the opponent's rights or under breach of law is not admissible. There is a grey zone with regard to what is still acceptable to get hold of evidence; for instance, devious ways that are not tantamount to a blatant breach of law may still make the cut. In particular, an infringement of patent right is often not provable by a product purchase if the infringing technology is implemented in a system of larger scale, for example, a factory or a plant. The patent owner would need to substantiate the probability of a patent infringement for filing a successful request that the court collect further evidence. The substantiation material may only be accessible under sounding out the grey zone area of the respective court.

The court then assesses the evidence provided. If evidence is found to be non-conclusive, the party which adduced the evidence has to bear the consequences. Notarization is a major factor in the course of evidence consideration. Upon unfounded refusal by one of the parties to present certain evidence the court can assume the correctness of facts the other party claims to be proven by such evidence.

²⁶ Article 64. A party shall be responsible for providing evidence in support of his or her allegations.

Where a party and his or her agent ad litem are unable to collect evidence on their own for reasons beyond their control, or where the people's court deems that the evidence is necessary for the trial of the case, the people's court shall investigate and collect the evidence.

The people's court shall thoroughly and objectively investigate and verify evidence in accordance with legal procedures.

Article 65. A party shall provide evidence in a timely manner for his or her claims.

The people's court shall, based on the claims of the parties to the case and the circumstances of the hearing of the case, determine the evidence that a party is required to provide and the corresponding time limit. Where it is difficult for a party to provide such evidence within the time limit prescribed, the party may apply to the people's court for an extension of time. The people's court may grant an appropriate extension of time based on the application of the party. Where a party fails to provide the required evidence within the prescribed time limit, the people's court shall order the party to provide reasons for such failure; where the party refuses to provide reasons, or the reason provided is not tenable, the people's court may, in accordance with the actual circumstances, either reject the evidence or accept the evidence but with a reprimand or fine imposed on the party (CHINA, 1991).

É evidente, então, a necessidade de obtenção de provas que respeitem as disposições legais, ao mesmo tempo que busquem navegar pelo processo civil chinês de validação de provas e tenham valoração condizente com números requisitados pela parte autora. A prova deve ter robustez suficiente para ser inconteste, garantindo ao peticionante um julgamento favorável à sua causa.

2.1.2.1.3.2 Procedimento Judicial

Para peticionar num processo, deve-se respeitar o artigo 119 do Ato de Procedimentos Cíveis Chinês:

Article 119 To institute an action, the following conditions must be satisfied:
 1. *the plaintiff must be a citizen, legal person or other organization with a direct interest in the case;*
 2. *there must be a specific defendant;*
 3. *there must be a specific claim and a specific factual basis and grounds; and*
 4. *the action must fall within the range of civil actions accepted by the people's courts and within the jurisdiction of the people's court with which it is filed.*

Então, num processo de infração de patente, o peticionante deve ter um interesse legal, o réu deve ser corretamente identificado, o pedido precisa ser claro e embasado, e a corte deve ter jurisdição sobre o caso. Em caso de procedência para esses itens, há aceitação pela corte do pedido. A contratação de procurador por meio de um advogado não abarca aceitação, renúncia ou modificação do pedido, buscando chegar a um acordo ou apresentar uma contraproposta ou apelação. Partes estrangeiras necessitam apontar um procurador (não confundido com o advogado) para quem a comunicação judicial será feita. Empresas chinesas também têm a possibilidade de ser representadas por procuradores que são funcionários da empresa. Após investigação e persecução, dentro de cinco dias o réu é notificado e tem quinze dias para replicar (trinta dias de prazo para réus estrangeiros). Nesse momento de réplica, o réu também pode tratar da questão da competência da corte por meio de uma petição. No caso de aceitação da apelação, o caso será remetido ao juízo competente. No quesito da competência territorial, o peticionante tem duas alternativas: peticionar no foro do local da infração, ou no foro que o infrator reside. Assim, há discricionariedade para que o autor escolha qual território é mais benéfico para si. É recomendado uma ação que tenha como polo passivo o vendedor e o produtor infrator, evitando que a ação seja remetida a uma comarca que seja desvantajosa para o detentor da patente, como um local que tenha um

protecionismo para a indústria local (privilegiando o transgressor). Não somente, havendo ambas as partes no polo passivo da ação judicial, será determinado como foro o local em que ocorre a venda do produto violador da patente (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

2.1.2.1.3.2.1 Recursos Processuais

No caso de uma apelação, será feita na Alta Corte do Povo da China; a apelação deve ser feita na instância superior àquela que proferiu a decisão de primeira instância. Após a notificação do julgamento, há um prazo de quinze dias e dez dias após a notificação da sentença para intopor a apelação. Partes estrangeiras têm trinta dias de prazo para julgamentos e sentenças. A apelação deve conter menção ao processo da instância anterior assim como conter motivos para o recurso. A corte de segunda instância pode manter, mudar ou rescindir a decisão tomada pela primeira instância. Há possibilidade de remeter o processo de volta à primeira instância no caso de identificação de vícios factuais ou legais pela segunda instância. A segunda instância buscará a mediação; havendo acordo entre as partes, rescinde-se a decisão de primeira instância. Os julgamentos e decisões da segunda instância não têm mais possibilidade de apelação²⁷. (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

Um método para revisão de julgamento que uma das partes entendeu ser injusto é pedir um novo julgamento (*retrial*), de acordo com os artigos 199 e 200 do Ato de Procedimentos Civis Chinês²⁸. A parte que considerar que o julgamento ou decisão foi errado pode pedir à corte superior

²⁷ Article 175 The judgments and rulings of the people's court of second instance shall be final. (CHINA, 1991)

²⁸ Article 199. Any party that considers a legally effective judgment or ruling to be wrong may apply to the immediate superior people's court for retrial; as for the case where one party comprises of a large number of individuals or both parties thereto are citizens, the parties may apply for retrial of the case to the original people's court. Nevertheless, the application for retrial does not mean that the enforcement of the judgment or ruling is suspended.

Article 200. Where an application for retrial by a party falls under any of the following circumstances, the people's court shall conduct a retry:

1. there is new evidence that is sufficient to overturn the original judgment or ruling;
2. the evidence used as a basis for ascertaining the essential facts in the original judgment or ruling was insufficient;
3. the main evidence used as a basis for ascertaining the facts in the original judgment or ruling was falsified;
4. the main evidence used as a basis for ascertaining the facts in the original judgment or ruling was not cross-examined;
5. With regard to the main evidence necessary for the trial, if the party concerned is unable to collect the evidence personally due to objective reasons, and the people's court fails to investigate or collect such evidence after the party submits a written application to the people's court to investigate and collect such evidence;
6. an error was found in the application of the law in the original judgment or ruling;
7. the judicial organization was not composed in accordance with the law or a member of the judicial officers who should have withdrawn in accordance with the law did not do so;

um novo julgamento. Importante ressaltar que não quer dizer que a decisão do julgamento original, então, foi suspensa. O rol de possibilidades para um “*retrial*” está listado no artigo 200. Mencionam-se as mais relevantes, de acordo com o artigo de lei: (1) há novas provas suficientes para mudar o julgamento original; (3) as provas principais utilizadas para o julgamento eram falsas; (6) um erro foi encontrado na parte jurídica do julgamento ou decisão original; (11) decisão ou julgamento que excedeu ou omitiu o que foi pedido no caso; (12) há mudança na documentação legal em que o julgamento ou decisão havia se baseado, como um cancelamento ou emenda do documento que embasou o julgamento; (13) há identificação de crimes como suborno, peculato, ou má-fé de funcionários judiciais públicos. O artigo 201 também prevê um novo julgamento em caso de coação ou violação da lei na mediação. O prazo para um novo julgamento é de seis meses, mas, em situações em que há novas provas, cancelamento ou revisão de documentos, ou falsificações, subornos, a contagem de prazo se dá a partir da data de conhecimento desses fatos.

2.1.2.1.3.3 Procedimento de Reexame, Invalidação de patente e Cálculo de Perdas

Procedimentos de invalidação também são uma possibilidade para o detentor da patente defender seus direitos contra o violador. Há possibilidade, na China, de um interessado analisar se há a existência de uma patente sobre uma invenção no mercado chinês; não encontrando, o suposto violador registra a invenção como um modelo utilitário ou design de patente, tirando vantagem do procedimento mais célere e superficial, para obter o direito de explorar a invenção. No procedimento de invalidação ocorre, então, um processo de confronto de direitos e legitimidade. O processo judicial de invalidação consiste em um pedido escrito que deverá conter razões para o pedido e juntar provas para cada razão. O processo de invalidação de uma patente também serve como um método de ganhar tempo, em casos judiciais de violação de direitos de patente. O processo de invalidação serve como uma proteção ao processo original, pois uma sentença positiva

8. in the event that the statutory agent of a party with no capacity to bring a case failed to act as an agent in the relevant case or where a party required to participate in the case failed to do so for reasons for which the party or his or her litigation agent is not responsible;

9. where the party was deprived of his or her right to argue the case in breach of the law;

10. where a default judgment was entered without serving a summons;

11. where the original judgment or ruling omitted or exceeded the claims sought in the case;

12. the legal documentation on which the original judgment or ruling is based has been cancelled or amended; or

13. where any member of the judicial officers commits malpractice in trying a case, such as embezzlement, bribery, engagement in malpractice for personal benefits, or rendering of a judgment that perverts the law (CHINA, 1991).

para invalidação anularia o processo principal de violação de direitos de patente. O suposto violador, então, pode requisitar esse processo judicial de invalidação e, no ordenamento jurídico chinês, o processo de invalidação suspende o processo de investigação de violação de patente, pois não há inclinação de juízes em julgar um caso de violação de patente e, posteriormente, ser descoberto que a patente é inválida. O suposto violador, então, consegue a suspensão do processo judicial principal e recebe um prazo maior para se defender (DEVONSHIRE-ELLIS et al., 2011).

Qualquer parte interessada que, após a concessão de uma patente, a identificar como inválida, pode requisitar à PRB um pedido para tal declaração. A lei de patente chinesa prevê o método de invalidação nos termos dos artigos 45 e 46²⁹. Nos artigos, expõe-se que o departamento de patentes analisará o pedido de invalidação e notificará o detentor da patente e o denunciante. Em caso de insatisfação do denunciante com a notificação da decisão sobre invalidação, dentro de três meses da notificação, o denunciante pode entrar com uma ação na Corte do Povo.

As hipóteses para invalidação de uma patente estão previstas no artigo 65 das Regras para Implementação de Lei de Patentes na República Popular da China (*Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China*). O artigo 65 do texto diz:

Article 65 Any person requesting invalidation or part invalidation of a patent right in accordance with the provisions of Article 45 of the Patent Law shall submit a request for invalidation and the necessary evidence in two copies to the Patent Reexamination Board. The request for invalidation shall state in detail the grounds for filing the request, making reference to all the evidence as submitted, and indicate the piece of evidence on which each ground is based.

The grounds on which a request for invalidation is based, referred to in the preceding paragraph, mean that an invention-creation for which the patent right is granted does not comply with the provisions of Article 2, the first paragraph of Article 20, Article 22, Article 23, the third or fourth paragraph of Article 26, the second paragraph of Article 27 or Article 33 of the Patent Law, or the second paragraph of Article 20 or the first paragraph of Article 43 of these Rules; or the invention-creation falls under the provisions of Article

²⁹ Article 45. Beginning from the date of the announcement of the grant of a patent right by the patent administration department under the State Council, any entity or individual considers that the grant of the patent right is not in conformity with the relevant provisions of this Law, it or he may request the patent administration department under the State Council to declare the patent right invalid.

Article 46. The patent administration department under the State Council shall, in a timely manner, examine the request for declaring invalidation of a patent right invalid, make a decision on it, and notify the person who made the request and the patentee of its decision. The decision on declaring the patent right invalid shall be registered and announced by the patent administration department under the State Council.

Where the party concerned refuses to accept the decision of the patent administration department under the State Council on declaring the patent right invalid or on upholding the patent right, he or it may file a lawsuit in the people's court within three months from the date of receipt of the notification of the decision. The people's court shall notify the person who is the opponent party in the invalidation procedure to participate in the litigation as a third party (CHINA, 1984).

5 or 25 of the Patent Law; or the applicant is not entitled to be granted the patent right in accordance with the provisions of Article 9 of the Patent Law.

Utilizando-se como base o disposto no artigo 65 do texto das Regras de Implementação, descreve-se as hipóteses previstas para que ocorra a invalidação:

- (a) Artigo 2 da lei de patentes descreve as definições de invenção, modelo de utilidade, e patentes de design;
- (b) O primeiro parágrafo do artigo 20 da lei de patentes discorre sobre a boa-fé na aplicação das patentes, assim como o não abuso de interesses públicos ou direitos e interesses legítimos de outras pessoas;
- (c) O artigo 22 da lei de patentes descreve os três requisitos para a patente: novidade (“*novelty*”), inventividade, e aplicação prática³⁰.
- (d) Artigo 23 da lei de patentes trata de patentes de design, e seus fatores de novidade.
- (e) O terceiro e quarto parágrafos do artigo 26 da lei de patentes exigem clareza na descrição sobre a invenção e modelo de utilidade para permitir sua reprodução; pedem também detalhes sobre o escopo da proteção da patente.
- (f) O segundo parágrafo do artigo 27 pede que fotografias e desenhos indiquem o design da patente desejada.
- (g) O artigo 33 diz que a emenda à aplicação de patente não pode exceder o escopo inicialmente previsto no pedido inicial; no caso de design industrial, as emendas não podem sobressair o que foi exposto nos desenhos e fotografias iniciais.
- (h) O segundo parágrafo do artigo 20 das Regras de Implementação diz que o pedido deve descrever a solução técnica de uma invenção ou modelo de utilidade, assim como explicitar as características técnicas necessárias para a solução do problema técnico.

³⁰Article 22. Any invention or utility model for which patent right may be granted must possess novelty, inventiveness and practical applicability.

Novelty means that the invention or utility model shall neither belong to the prior art, nor has any entity or individual previously filed before the date of filing with the Patent Administration Department under the State Council an application which described the identical invention or utility model and was recorded in patent application documents or other gazetted patent documents published after the said date of filing.

“Inventiveness” means that, as compared with the prior art, the invention has prominent substantive features and represents a notable progress and that the utility model has substantive features and represents progress.

Practical applicability means that the invention or utility model can be made or used and can produce effective results. The “prior art” mentioned in this Law refers to any technology known to the public before the filing date of the patent application in China and abroad (CHINA, 1984).

- (i) O primeiro parágrafo do artigo 43 das Regras de Implementação discorre sobre aplicações divididas (aplicação com mais de uma patente, como invenção e modelo de utilidade, ou invenção e design industrial), e a garantia de recebimento de uma data de aplicação, desde que não sobressaia o escopo previsto na aplicação inicial.
- (j) O artigo 5 da lei de patentes proíbe a concessão de patentes para invenções-criações que violem a lei ou éticas sociais, ou firam os interesses públicos. Patentes que tenham sido concedidas com apoio de recursos genéticos de modo obscuro não devem ser aprovadas.
- (k) Uma patente que seja concedida nas possibilidades do artigo 25 da lei de patentes³¹ deve ser considerada inválida, pois o artigo descreve exatamente as hipóteses em que uma patente não deve ser concedida.
- (l) O artigo 9 da lei de patentes trata da duplicidade de uma aplicação, ou seja, dois depósitos para uma mesma invenção (ganha o direito de patente quem depositar primeiro). No caso de um depósito de modelo de utilidade e um depósito de invenção para a mesma invenção-criação, depositados no mesmo dia, pelo mesmo aplicante, a patente de invenção (que demora mais tempo para ser concedida), pode ser aprovada se a patente de modelo de utilidade ainda estiver ativa e o aplicante desista da patente de modelo de utilidade (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

Da mesma forma que ocorre quando há um procedimento de reexame de patente, o processo de invalidação ocorre por meio de um painel colegiado. No caso de decisões de invalidação que sejam feitas por um painel e haja peticionamento para um novo processo de invalidação, em decorrência de diferentes motivos, evidências ou decisões judiciais, um novo painel deve ser formado. No início do processo de invalidação, a PRB emite pareceres sobre o caso, envia às partes e aguarda que, em 30 dias, haja resposta das partes sobre os apontamentos. Havendo ausência de réplica, presume-se consentimento dos fatos. No caso de réplica insuficiente ou outras motivações de invalidação a PRB pode emitir uma Notificação de Exame em Pedido por Invalidação; espera-

³¹ Article 25. No patent right shall be granted for any of the following:

- (1) scientific discoveries;
- (2) rules and methods for intellectual activities;
- (3) methods for the diagnosis or treatment of diseases;
- (4) animal and plant varieties;
- (5) nuclear transformation methods and substances obtained by means of nuclear transformation;
- (6) designs of two-dimensional printing goods, made of the pattern, the color or the combination of the two, which serve mainly as indicators.

The patent right may, in accordance with the provisions of this Law, be granted for the production methods of the products specified in Subparagraph (4) of the preceding paragraph (CHINA, 1984).

se resposta dentro de um mês da notificação. No caso de falha em resposta, presume-se ciência dos fatos e evidências e ausência de objeção ao exposto.

Posteriormente ao procedimento de invalidação, a PRB pode, se necessário, ou a pedido das partes envolvidas, emitir uma Notificação de Procedimento Oral, que busca acelerar o processo de invalidação e providenciar às partes uma oportunidade de expor suas opiniões. Com esse exame, a PRB decide pela revogação total ou parcial da patente, com efeitos *ex tunc*, ou pela sua manutenção.

A situação na qual o processo de invalidação é cessado ocorre se o pedido original de invalidação for retirado. No entanto, a PRB pode continuar o processo de invalidação caso tenha a impressão de a patente ser integralmente inválida ou, parcialmente, baseando na investigação que foi realizada até então. No caso de haver consenso entre as partes para desistir do processo de invalidação, antes que uma decisão seja publicizada sobre a validade, deve ocorrer a retirada do pedido no mínimo uma semana antes da audiência oral. Decisões contestando a PRB podem ser contestadas até três meses após a decisão, perante a Corte Intermediária do Povo de Beijing. No caso de não contestação, dentro de três meses, a decisão da PRB de invalidação termina (não pode mais ser contestada). No caso de contestação, a PRB será ré e a outra parte que não seja a contestante (apelante), estará presente como terceira parte. A apelação da decisão judicial pode ser feita para a Alta Corte do Povo de Beijing; no caso de convergência da decisão da Alta Corte com a PRB, o caso terminará então (não há mais possibilidade de apelação para uma instância mais alta). No caso de divergência, a Alta Corte remeterá o caso para a PRB para um exame mais meticuloso (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

Há possibilidade de haver rejeição da aplicação após exame minucioso; o aplicante pode, dentro de 3 meses do recebimento da notificação da rejeição, pedir um reexame com PRB. Este pedido de reexame deve ser fundamentado e deve conter razões e evidências detalhando a motivação do reexame. É importante notar que as correções realizadas na aplicação devem se limitar aos erros apontados pela decisão que rejeitou em primeiro lugar, ou pelos erros listados pela diretoria de reexame (o depositante deve se limitar simplesmente a responder o que lhe é pedido, nada mais). No caso de aceitação da motivação do reexame, a diretoria notificará o requisitante sobre o acatamento. Caso negativo, a diretoria pode considerar como se o depositante não tivesse requisitado o reexame, ou o interessado pode corrigir o pedido de reexame dentro de 15 dias.

Posteriormente ao pedido de reexame, a diretoria envia a demanda do depositante para o departamento de exame que inicialmente rejeitou o pedido que realizará, dentro de um mês, um exame interlocutório que: (a) analisará a plausibilidade do pedido de reexame e se a decisão inicial de rejeição da aplicação permanecerá ou não; (b) checagem se emendas e correções enviadas pelo interessado estão ou não de acordo com os vícios que resultaram na rejeição inicial, para que a rejeição seja revogada; (c) exame de suficiência de informação para manter ou rejeitar a reprovação inicial. Se o departamento concluir favoravelmente às alternativas (a) e (b), a diretoria não irá realizar um reexame, e revogará a rejeição da patente. Se o departamento concluir pela alternativa (c), um painel colegiado de três membros será formado. Em uma situação de caso notório, com fatores legais e econômicos significativos, um painel colegiado de cinco membros será formado. O reexame pelo painel gerará uma Notificação de Reexame, que pode resultar em: (1) manutenção da rejeição; (2) requisição de mudanças e correções para a revogação da rejeição; (3) pedido para que o aplicante apresente explicações ou evidências adicionais; (4) descoberta de mais motivos para a rejeição. O interessado tem um mês para responder a notificação de reexame; o painel, então, emite uma decisão de reexame, baseada na resposta do depositante, se irá manter ou revogar a rejeição. No caso de revogação da rejeição, o painel enviará um dossier com a aplicação para o departamento de exame de patentes que inicialmente rejeitou o pedido de patente, que deverá seguir as decisões da diretoria; o departamento de exames não pode contrariar decisões feitas pela diretoria. Em caso de insatisfação do aplicante, a via judicial pode ser utilizada. Dentro de três meses da Notificação de Reexame, um processo judicial-administrativo pode ser iniciado no Tribunal do Povo de Beijing; em caso de persistência de aborrecimento com a decisão, a próxima instância pode ser utilizada para apelação, Alto Tribunal do Povo de Beijing (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

A determinação de perdas por infrações de patentes é difícil de mensurar, havendo alternativas para calculá-las, sendo elas: (a) os lucros que o violador auferiu; (b) o valor das taxas de licença que o detentor deixou de receber; (c) cálculo de perda de *royalties*; (d) considerando o tipo de propriedade intelectual, a seriedade da infração e dano, uma compensação específica. Esta compensação é uma compensação regulamentar, prevista na lei de patentes³². Importante expor

³² Article 71 The amount of compensation for the damage caused by the infringement of the patent right shall be assessed on the basis of the loss actually suffered by the patentee, or the profits which the infringer has earned through the infringement. If it is difficult to determine the losses which the patentee has suffered or the profits which the infringer has earned, the amount may be assessed by reference to the appropriate multiple of the patent license fee. For

que os danos estatutários são prática comum na China devido à dificuldade de obtenção, em certas situações, de provas que evidenciem o escopo dos danos causados pelo infrator, havendo, então, reconhecimento da conduta dolosa do réu. No entanto, havendo impossibilidade de mensuração de lucros cessantes, é adotada a postura de determinação segundo a lei de patentes. O art. 71 da lei de patente chinesa prevê entre 30.000 RMB e 5.000.000 RMB para compensação. Relevante lembrar que, no caso de evidência adequada, não há necessariamente um teto para a compensação devida.

Em caso de apelação para a mudança de uma decisão judicial, é necessária a juntada de uma análise detalhada da motivação para a reforma. É fácil a manutenção de uma decisão, sua revogação, no entanto, gera complicações. Os painéis de reexame devem ser confrontados com evidências e argumentos sólidos para ensejar uma mudança de sentença (THOMAS, 2017).

2.1.2.1.3.4 Exceções à Infração da Patente

Cinco previsões de exploração de patentes não se configuram como uma infração do direito de propriedade intelectual, conforme Pisacane e Zibetti (2020, p. 23) expõem:

- (i) where the patented products or products obtained directly pursuant to the patented method are sold by the patentee or organizations or individuals licensed by the patentee before the use, offer for sale, sale and importation of such products;*
- (ii) where identical products were manufactured or the same method was used before the date of patent application or where the requisite preparations for manufacturing or use were in place before the date of patent application, and the manufacturing or use continues only within the original scope;*
- (iii) where the relevant patent is used in the device and equipment of foreign transportation vehicles which temporarily pass through China's territorial land, territorial waters and airspace for the needs of the transportation vehicles according to an agreement entered into between their home country and China or an international treaty participated by both their home country and China or pursuant to the principle of mutual benefits;*
- (iv) where the relevant patent is used specifically for scientific research and experiment;*

willful patent infringement, if the circumstances are serious, the amount of the compensation may be determined at more than one time and less than five times of the amount determined according to the above methods.

If it is difficult to determine the losses which the patentee has suffered, the benefits which the infringer has earned, or the exploitation fee of patent license, the people's court may award a compensation of no less than RMB 30,000 yuan and no more than RMB 5,000,000 yuan depending on the factors, such as the type of patent right, the nature and gravity of the infringing act.

The amount of compensation shall include the reasonable costs paid by the patentee for stopping the infringement. When determining the amount of compensation, if the right owner has exhausted every means to provide evidence but the relevant account book or information on the infringing act is mainly controlled by the infringer, the people's court may order the infringer to provide the relevant account book or information on the infringing act. If the infringer fails to provide or provides fraudulent account book or information, the people's court may award the amount of compensation by reference to the claim asserted and evidence provided by the right owner (CHINA, 1984).

(v) and manufacturing, use or importation of patented drugs or patented medical devices for the purpose of providing information required for administrative examination and approval, and manufacturing or importation of patented drugs or patented medical devices specifically for them.

São hipóteses que abordam a perspectiva de utilização da tecnologia antes de ter sido patenteada, mesmo método utilizado antes do depósito da invenção, tecnologias usadas de forma passageira territorialmente, e questões educacionais e farmacêuticas. São situações que buscam equilibrar a razoabilidade em conjunto com a permissibilidade para aprofundamento científico e relacionado à saúde. Está presente nestas exceções um padrão de proporcionalidade, expondo uma posição de permissibilidade chinesa a demandas estrangeiras e nacionais, em conjunto com incentivo à inovação científico-tecnológica.

2.1.2.1.3.5 Licença Compulsória

A respeito da licença compulsória, Pisacane e Zibetti (2020, p. 27-28) listam as possíveis condições para garantir a concessão da licença:

- (i) Where the patent owner itself has done no insufficient exploitation of the patent, without plausible justification, within 3 years beginning from the date of issuance and within four years from the filling date, upon request to exploit from an entity that has resources to do so; (as a deterrent for junk and protective patents);*
- (ii) Where the patent owner conduct, in exercising the related patent rights, is to be deemed as “monopoly”, for the purpose of eliminating or mitigate the adverse effect of such monopoly on competition, upon request of an entity or an individual with resources to exploit the patent; (to increase competition as a tool of boost innovation);*
- (iii) Where a later patent reflects major substantive technological breakthrough that is of significant economic value, but its implementation depends on a prior patent, shall be granted upon request of the owner of the new patent to exploit the old patent, or either vice versa upon request of the owner of the old patent to exploit the new patent; (here also innovation and tech development is protected as a common and superior good, but opportunity to exploit is also equally recognized to the prior proprietor of the surpassed technology);*
- (iv) In a state of emergency or unusual conditions arises for the purpose of public interest;*
- (v) For the purpose of public health where the patent is a pharmaceutical patent (such as a vaccine or other medical equipment during e.g. virus outbreak).*

No caso de licença compulsória, esta pode ser concedida se o detentor não tiver explorado ou não explorou suficientemente (sem causa justificada) a patente em um período de três anos da data de sua concessão, ou quatro anos da data de depósito. A exploração insuficiente de uma patente é identificada quando o método ou escala do processo ou invenção é aquém das demandas

domésticas. Há possibilidade de concessão de licença compulsória também no caso de percepção de monopólio (em desacordo com a lei chinesa de monopólio), facilitando a competição. A China também incorporou a Declaração de Doha, permitindo que ela conceda uma licença compulsória em caso de saúde pública, para a manufatura de um remédio que pode ser exportado para um país necessitado (que não tem capacidade farmacêutica) (GANEIA; LUGINBUEHL, 2014).

2.1.2.1.3.6 Qualidade das Patentes Depositadas

Funcionários judiciais, como diversos servidores públicos na China, são submetidos a escrutínio, por meio de avaliações temporais, que levam em consideração ações tomadas pelos funcionários como justiça, eficiência, equilíbrio, que acabam impactando nas notas dos oficiais. Há, assim, um desequilíbrio na qualidade das imposições punitivas geograficamente, podendo ser mais eficiente e efetiva em províncias com menos interferência pública e mais ricas, em oposição a províncias mais carentes e mais intervencionistas. Nesta senda, esta é a opinião de He (2017, p. 130-131):

Because IPRs can bring all these benefits, many companies, especially startups, and small and medium companies, have been enthusiastically applying for patents to get tax preferences, government subsidies and rewards, or policy privileges. In addition, because the number of patents has become a measure of performance evaluation of local governments, these local governments are also making great efforts to help or even require local innovative companies to apply. They give subsidies with very low standards, thus too many low-quality or fake patents (patents that are not intended to be used in practice) use a lot of the limited state resources, making the real and high-quality patents less advantageous. But, recently, with the growing number of overall patents, in response to the callout by the central government to promote innovation in a more practical way, local states are raising the criteria for subsidies; in many areas, utility models and design patents cannot bring subsidies to the company any longer; for invention patents, the subsidy amount is also starting to go down. However, other types of benefits are still significant.

O problema da qualidade de certas patentes chinesas, em especial patentes de modelo de utilidade e design, deriva da quantidade de subsídios governamentais provinciais fornecidos para o depósito destas invenções. No entanto, os critérios para a outorga dos benefícios tinham requisitos muito baixos, permitindo que certos depositantes, inclusive, se beneficiassem da incoordenação entre governos provinciais e locais para empilhar benefícios monetários. Soma-se a este fator as avaliações de funcionários públicos chineses, atreladas ao desempenho do funcionário, e houve

uma diminuição no escrutínio sobre a qualidade das patentes que eram concedidas, em contraponto com a qualidade das patentes (PRUD'HOMME; ZHANG, 2019).

2.1.2.1.3.7 Motivação para Litigância

Diversos processos originários de direito de propriedade intelectual são instigados com propósitos diversos de indenização ou fim de atividades ilegais. Os litígios têm finalidades diversas, entre elas, é interessante listar:

- (a) Litigância como uma ferramenta publicitária: nesta situação, a empresa busca uma litigância, pois a publicidade sobre o caso pode impulsionar as vendas da empresa, publicizar os autores da ação, assim como expandir a percepção pública sobre a companhia e o produto objeto da ação. Não somente, a ideia de uma empresa que seja vencedora de um litígio simboliza, também, que ela tem uma postura inovadora e, concomitantemente, serve indiretamente para difamar competidores, devido à disseminação das notícias de que o competidor perdedor seria infrator de uma tecnologia.
- (b) Litigância como validação: algumas patentes de modelo de utilidade e design atraem incerteza acerca de sua aplicabilidade e solidez. No entanto, havendo um processo judicial que resulte em vitória da patente de utilidade ou design, que sobrevive a um procedimento de invalidação, isso serve como prova de que a patente tem capacidade e é valiosa. Inclusive, essa patente, sobrevivente do processo, pode ser utilizada como barganha para certas regalias, como empréstimos (HE, 2017).

2.1.2.1.4 Procedimento de Depósito da Patente

A China adota o princípio de “primeiro depósito” como regra para determinar posse de patente; no caso de duas pessoas realizarem a invenção de uma tecnologia, ganha o registro da patente a parte que primeiro depositar no órgão competente (CNIPA). O depósito pode ser realizado pessoalmente, por correios ou de forma eletrônica. Recebendo a documentação, a CNIPA checka a conformidade da aplicação com a legislação patentária. Havendo respeito às regras da lei, uma Notificação de Aceitação é emitida e enviada ao interessado, com a data de depósito e o

número da aplicação, assim como as guias que devem ser pagas. Não conformidade com as regras resultam em rejeição da aplicação. A data do depósito é a data que a CNIPA recebeu a aplicação, ou a data indicada na carta que foi enviada por correios. A língua utilizada na aplicação inicial deve ser a chinesa. No entanto, no caso de uma aplicação fruto de uma aplicação PCT, a língua inglesa será aceita e, posteriormente, uma tradução para chinês será necessária.

Posteriormente à notificação ao depositante, informando a data do depósito, a CNIPA realiza um exame preliminar para checar a plausibilidade da publicação da patente; essa plausibilidade analisa possíveis vícios, defeitos (como invenções fora do escopo de proteção patentária), problemas que tenham surgido, mas tenham sido corrigidos pelo aplicante. No caso de falha por parte do depositante em corrigir possíveis problemas (seja problemas apontados pelo examinador ou de iniciativa do depositante), a aplicação será rejeitada. Após esse exame preliminar, uma Notificação de Aprovação de Exame Preliminar é emitida. O artigo 34³³ da lei de patente trata desta questão (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

Depois da publicação da aplicação, duas consequências são diretas: (a) o fator novidade evidencia-se e, logo, impede que invenções depositadas antes ou depois tenham seu fator de inovação analisado, havendo um efeito cessante nesse aspecto analítico; (b) há uma proteção provisória da invenção, a partir da data da publicação, de acordo com a lei de patente chinesa³⁴.

2.1.2.2 *Trade Secrets* – Segredos Comerciais

Segredo comercial, na definição da lei de Competição Anti-Injusta da China (*Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China*), segundo o artigo 9, é: “[...] *For the purpose of this Law, "trade secret" means technical, operational or other commercial information unknown to the public and is of commercial value for which the right holder has taken corresponding confidentiality measures*”. Ainda, a Lei Uniforme Americana sobre Segredos comerciais (*US Uniform Trade Secret Act 1985*), o define como:

³³ Article 34. Where, after receiving a patent application for an invention, the patent administration department under the State Council finds that the application meets the requirements of this Law after preliminary examination, it shall publish the application promptly after the expiration of eighteen months from the filing date. Upon the request of the applicant, the patent administration department under the State Council may publish the application earlier.

³⁴ Article 13. After the publication of the application for a patent for invention, the applicant may require the entity or individual exploiting the invention to pay an appropriate fee (CHINA, 1984).

(4) “Trade Secret” means information, including formula, pattern, compilation, program, device, method, technique, or process, that:
 (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and
 (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.

Agregando-se a isto, Pisacane e Zibetti (2020, p. 75) aduzem:

Trade secrets are an intangible, unregistrable yet very valuable IP right. They are also related to commercial competition in the sense that if disclosed, they represent an advantage for the commercial operator to which the information is disclosed with. By general definition, trade secrets may be considered all corporate information, regardless of forms, including processes, methods, recipes, specification, business and marketing strategies, customer lists, materials, technical and financial information so long as they meet requirements specified by the law.

A respeito de confidencialidade, é essencial ressaltar que a obrigação de manutenção de segredo expira com o término do contrato ou quando a informação se torna pública. A lei de contratos chinesa, em seu artigo 43³⁵, trata da questão da confidencialidade. O artigo prevê que as partes não irão usufruir de segredos empresariais obtidos durante a redação do contrato, sendo ele executado ou não. Há responsabilização para a parte que publicizar ou explorar inapropriadamente o segredo comercial.

Os segredos comerciais são, então, bens de considerável valor agregado que determinam o poder de negociação, alcance e domínio de uma empresa. São informações confidenciais que têm capacidade de afetar o sucesso ou fracasso de uma empresa estabelecida ou nova que deseje adentrar ou expandir em um mercado novo. E tem uma relação de simbiose com as patentes, pois, em conjunto com elas, serve para expor aos interessados, não somente a invenção protegida, como também o método, a matéria-prima, o fornecedor, o maquinário que deve ser utilizado, diversas etapas industriais processuais são frutos de segredos comerciais. Assim, os segredos comerciais têm um protagonismo considerável tanto no cenário global como chinês, ainda mais considerando a implementação da nova lei chinesa que visa barrar condutas anticompetitivas.

2.1.3 Apoio Governamental

³⁵ Article 43. Neither party may disclose or inappropriately exploit business secrets obtained in the making of a contract no matter the contract is executed or not. The party that discloses or inappropriately exploits the said business secrets causing thus loss to the other party shall hold the liability for the loss (CHINA, 1999).

O incentivo a investimento estrangeiro na China é balizado pela Lei de Investimento Estrangeiro (*Foreign Investment Law of the PRC*). A lei buscou impulsionar a vinda de empresas estrangeiras que buscavam investir em matérias de propriedade intelectual. Diversos artigos da redação da lei têm previsão de proteção de interesses estrangeiros ao mesmo tempo que visam garantir a vinda de empresas tecnológicas e promover uma padronização no sistema de investimento estrangeiro direto. Nos artigos 21³⁶ e 22³⁷ da Lei, evidencia-se a postura de abertura de portas para empresas estrangeiras, por meio da possibilidade de remessas de valores originários de propriedade intelectual; proteção da propriedade intelectual de investidores estrangeiros, de modo que o Estado garanta a completude dos interesses empresariais, conjuntamente com a devida punição em caso de infrações, além de garantir que não haverá intervenção administrativa para impor uma transferência de tecnologia.

Por outro lado, embora haja certa vontade de punição para infratores por infringir os direitos de propriedade intelectual, alguns detentores de invenções e produtos buscam uma abordagem diferente em relação aos atores infringentes, focando em produtos que tenham maior confiabilidade e qualidade. Há, assim, uma mudança de ótica de proteção de direitos de empresas e inovadores, para um posicionamento de proteção de direitos do consumidor e cidadão, ocasionando em maior facilidade de receber apoio das autoridades relevantes, pois seria um direcionamento de esforços para beneficiar a sociedade, o coletivo, e não interesses individuais (THOMAS, 2017).

2.1.4. Transferência de Tecnologia

No quesito transferência de tecnologia, uma barreira que impede um maior investimento estrangeiro direto é a *Technology Import Export Regulation* (TIER - Regulação sobre Importação

³⁶ Article 21. A foreign investor may, in accordance with the law, freely transfer inward and outward its contributions, profits, capital gains, income from asset disposal, royalties of intellectual property rights, lawfully obtained compensation or indemnity, income from liquidation and so on within the territory of China in CNY or a foreign currency (CHINA, 2020).

³⁷ Article 22. The State shall protect the intellectual property rights of foreign investors and foreign-funded enterprises, and protect the legitimate rights and interests of holders of intellectual property rights and relevant right holders; in case of any infringement of intellectual property right, legal liability shall be investigated strictly the legal liability in accordance with the law.

During the process of foreign investment, the State shall encourage technology cooperation on the basis of free will and business rules. Conditions for technology cooperation shall be determined by all investment parties upon negotiation under the principle of equity. No administrative department or its staff member shall force any transfer of technology by administrative means (CHINA, 2020).

e Exportação de Tecnologia). Diversos artigos contidos na Regulação evidenciam um direcionamento de propósito para transferência tecnológica que busca beneficiar indústrias nacionais em detrimento de empresas estrangeiras, ou um equilíbrio entre as partes. Menção essencial para os artigos 27³⁸ e 29.3³⁹, que tratam da questão dos *grantbacks*, que são previsões para que melhoras e aperfeiçoamentos de tecnologias licenciadas pelo licenciado possam ser licenciadas de volta para o licenciante, o detentor original da tecnologia. No caso do artigo 27, as melhoras à tecnologia pertencem ao usuário que a aperfeiçoou; na situação prevista pelo artigo 29.3, não há possibilidade da cláusula *grantback*, prevendo que uma parte não pode restringir a outra de aperfeiçoar uma tecnologia licenciada, e nem usufruir das melhorias alcançadas. Em um contrato de licenciamento, segundo o direito contratual chinês, não se pode proibir um licenciado de realizar melhorias na tecnologia, assim como o licenciante não pode forçar o contratante a repassar melhorias tecnológicas. Somente é autorizado o repasse de melhorias caso um outro contrato entre as partes seja feito, prevendo essa possibilidade. Havendo um contrato que viole essas restrições de repasse de tecnologia, o licenciado tem permissão de usufruir das melhorias tecnológicas sem necessitar realizar um pagamento para o licenciante, na forma do “*licence back*”. O artigo 24⁴⁰ direciona o encargo de infração de uma tecnologia para o fornecedor da tecnologia caso um licenciado, utilizando a tecnologia recebida, infrinja direitos ou interesses de terceiro. A regulação tem algumas previsões na redação que acabam se tornando empecilhos para que empresas estrangeiras busquem maior penetração industrial e comercial.

O licenciante também não pode obrigar que o licenciado realize a obtenção de matérias-primas, materiais, de um fornecedor específico (forçando o licenciado a uma “venda casada”), nem restrinja volume de vendas, e nem a restrição de o licenciante utilizar certos meios de venda, conforme previsto na regulação sobre importação e exportação tecnológica⁴¹. No entanto, relevante

³⁸ Article 27. Within the term of validity of a contract for technology import, an achievement made in improving the technology concerned belongs to the party making the improvement.

³⁹ Article 29. A technology import contract shall not contain any of the following restrictive clauses:

(3) restricting the receiving party from improving the technology supplied by the supplying party, or restricting the receiving party from using the improved technology (CHINA, 2002);

⁴⁰ Article 24. Where the receiving party to a technology import contract infringes another person's lawful rights and interests by using the technology supplied by the supplying party, the supplying party shall bear the liability therefore (CHINA, 2002)

⁴¹ Article 29. A technology import contract shall not contain any of the following restrictive clauses:

(5) unduly restricting the receiving party from purchasing raw material, parts and components, products or equipment from other channels or sources;

(6) unduly restricting the quantity, variety, or sales price of the products the receiving party produces; or

ressaltar que estas restrições podem estar presentes em situações como uma empresa estrangeira proibir uma empresa chinesa de comercializar um produto licenciado em outro mercado, impedindo a transferência de tecnologia para certas regiões (LUGINBUEHL; GANEA, 2014).

Para Prud'Homme e Zhang (2019), as políticas de transferência de tecnologia forçada, quando ocorrem sobre tecnologias de ponta, tem viabilidade quando garantem que a firma que tem a tecnologia originalmente se beneficie do esquema forçado. Sete fatores são importantes para que a política de transferência forçada de tecnologia ocorra de forma bem-sucedida: (a) suporte estatal robusto para avanço industrial; (b) oligopólio competitivo; (c) políticas que complementem a transferência forçada; (d) incerteza acerca da tecnologia avançada; (e) sistema político que forneça as ferramentas apropriadas para permitir a incorporação da tecnologia de acordo com as necessidades e ferramentas industriais à disposição; (f) inexistência de reformas políticas pelo Estado; (g) mecanismos que garantam um cumprimento à risca das políticas disponíveis.

(7) unduly restricting the receiving party from utilizing the channel for exporting products manufactured using the imported technology (CHINA, 2002).

CAPÍTULO III – BRASIL

3.1 DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO BRASIL

A propriedade intelectual prevista nos moldes do Acordo TRIPS foi incorporada no Brasil na forma da Lei nº 9.279 de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Interessante que a questão dos *copyrights* (no Brasil, direitos autorais), está prevista na Lei nº 9.610/98. Ponto relevante a se notar é a conexão dada pelo direito pátrio entre propriedade intelectual e a industrial, no tocante a invenções, marcas de fábricas, comércio, melhorias, entre outros. No artigo 2º da lei, seu objetivo se evidencia de forma nítida: “A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País [...]”. É evidente, assim, a identificação pelos legisladores nacionais da importância das invenções tecnológicas para outros aspectos sociais e desenvolvimentistas.

A propriedade intelectual tem conexão clara com a pesquisa e desenvolvimento, que não somente concerne ao fornecimento de relatos tecnológicos, como aos resultados produzidos. A propriedade intelectual abarca os métodos protetivos desses conhecimentos e resultados do R&D. A sintonia entre propriedade intelectual e pesquisa e desenvolvimento permite o avanço tecnológico e, conforme Teixeira et al. (2017) discorrem: “[...] possibilitando que resultados técnicos sejam transformados em ativos intelectuais passíveis de negociação econômica”.

3.1.1 INPI

O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é uma Autarquia Federal subordinada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), responsável pela regulação das matérias relacionadas à propriedade industrial, criada pela Lei nº 5.648/1970. É responsável pelo registro de marcas (*trademark*), desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador, topografias de circuitos integrados, concessão de patentes e, em certos casos, fiscalização de regularidade das patentes e averbação de contratos de franquia e de transferência de tecnologia.

No artigo 240 da LPI discorre-se sobre a finalidade do INPI:

Art. 240. O art. 2º da Lei n. 5.648. de 11 de dezembro de 1976, passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (BRASIL, 1996).

O INPI, então, é um órgão governamental com função de impulsionar inovação, aprofundamento e aperfeiçoamento tecnológico, em conjunto com a garantia de proteção de propriedade intelectual, assegurando ao titular da patente seu monopólio exploratório e direitos, enquanto fornece aos usuários e à população o direito de acesso a tecnologias que permitem a evolução do conhecimento e subsequente desenvolvimento da capacidade técnica e tecnológica da sociedade.

3.1.2 Proteção Patentária no Brasil

A patente pode ser de invenção ou modelo de utilidade. A patente de invenção é uma patente que visa a solução para um problema técnico específico, em determinada área do conhecimento tecnológico. Deve atender aos requisitos do artigo 8º da LPI: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. A patente de modelo de utilidade é um objeto com aplicabilidade industrial que apresenta nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no uso ou em sua fabricação; são aperfeiçoamentos inovadores que aprimoram o processo produtivo. A proteção das invenções é de 20 anos, enquanto, para os modelos de utilidade, é de 15 anos.

Os direitos da patente estão exemplificados pelos artigos 6º, 42 e 186⁴² da lei de propriedade industrial brasileira. O artigo 6º discorre sobre os direitos de propriedade do titular. O artigo 42,

⁴² Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente.

§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.

§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

por outro lado, explicita os direitos de exclusão do detentor, de impedir terceiro não autorizado, de produzir, usar, colocar à venda produto objeto de patente ou processo ou produto que tenha sido resultado de processo patentário. O artigo 186, em conjunto com o artigo 42, trata da questão da infração por equivalência, que é uma situação de ocorrência de equivalência técnica próxima o suficiente para ser configurada uma infração (ainda que não seja descrito em termos iguais aos usados na reivindicação da patente). A infração por contribuição, prevista no artigo 42, cumulado com artigo 185⁴³ da LPI, é baseada em ações que contribuam para infração de uma patente, sendo um ato infringente indireto (CNI, 2013).

3.1.2.1 Da Patente

A atividade inventiva que deve ser preenchida para a concessão da patente está prevista no art. 13 da LPI⁴⁴. No texto do artigo se aclara a percepção de que a técnica inventiva deve ser óbvia e não óbvia; óbvia para que possa ser reproduzida, mas não óbvia porque um técnico não deve ter facilidade de identificação e reprodução, concomitantemente com capacidade e plausibilidade de reprodução da patente a nível industrial. O elemento da não-obviedade é fruto de ângulos que devem ser analisados: as anterioridades existentes, no quesito conteúdo e alcance; as anterioridades e o novo invento (ou seja, análise do que já existe com o que está sendo proposto); qual é a complexidade técnica da invenção. O técnico no assunto citado no artigo é pessoa que tenha conhecimento suficiente na especialidade, assim como experiência não-negligível com o setor industrial correlato, permitindo que tenha uma visão e interpretação adequada para positivar ou não

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, 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.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente (BRASIL, 1996).

⁴³ Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa (BRASIL, 1996).

⁴⁴ Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica (BRASIL, 1996)

o pleito autoral. A patente deve ser analisada sob a ótica de três importantes aspectos: o problema técnico a ser resolvido; os resultados ou efeitos técnicos obtidos pelo invento reivindicado; pelo estado da técnica, a possibilidade de uma pessoa hábil no assunto chegar ao resultado técnico reivindicado (facilidade de experts reproduzirem).

A respeito da atividade inventiva, esta é explicada de forma sucinta e direta por Macedo e Barbosa (2000, p. 39):

[...] Para atender a esse requisito, a invenção não pode ser óbvia para uma pessoa que tenha conhecimento ordinário do campo técnico da informação para a qual se requer a patente. Em outras palavras, a matéria a ser protegida não pode ser simples substituição de materiais ou de meios conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma função ou que não seja mera combinação de meios conhecidos sem que haja um efeito técnico novo e inesperado.

A anterioridade que é prevista para a concessão das patentes refere-se a técnicas e invenções anteriores. A anterioridade no processo de depósito de patente deve conter um documento somente, que demonstra a existência do produto no estado da técnica. Havendo mais de um documento, pode-se afastar o produto de um patamar de novidade. Interessante lembrar que existe a possibilidade de uma invenção por combinação. Ainda que um produto seja um amálgama de diferentes produtos inventivos, em situação que apresente solução inventiva, criativa e inovadora para um problema de modo antes não apresentado (mesmo utilizando métodos técnicos já patenteados conjuntamente), é um resultado final diferente, solidificando a invenção como nova (CNI, 2013).

A patente de invenção, prevista no inciso I do artigo 42 da LPI é, resumidamente, materializada por produtos, resultados. A patente de processo, prevista no inciso II do artigo anteriormente citado, por outro lado, é fruto de meios utilizados, como procedimentos técnico-humanos ou químicos que atingem um resultado técnico. Interessante ressaltar que a patente, neste caso, protege o processo, o método para se chegar em um resultado, mas, se o resultado pode ser atingido por outro processo distinto deste, não há exclusividade sobre o resultado. Na hipótese de ação de violação de patentes de processo, o artigo 42, §2º da LPI prevê inversão do ônus da prova e, assim, o acusado de ser infrator deve provar sua inocência demonstrando que seu processo de obtenção de resultado é distinto do protegido pela patente.

A patente tem teor informacional importante, pois representa aspectos industriais e econômicos. Não somente, parte considerável das patentes, devido ao seu valor monetário, permite

e estimula que empresas com poder econômico controlem parte considerável do aspecto industrial, porque as companhias têm capacidade financeira para patrocinar o desenvolvimento inovativo e os próximos passos para patenteamento; cria-se um ciclo vicioso de empresas que investem, lucram e reinvestem em novos produtos e tecnologias (MOURA et al, 2019).

O conceito de estado da técnica está exemplificado pelo parágrafo 1º do art. 11 da LPI: “O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos art. 12, 16 e 17” (BRASIL, 1996). Logo, estado da técnica é a acessibilidade de informações escritas ou orais, acerca da invenção ou do processo inovador.

No aspecto da reprodução, o relatório para a concessão da patente deve conter descrições claras e suficientes para que a tecnologia especificada tenha capacidade industrial de ser repetida em condições iguais às descritas pelo pleiteante. Esta previsão está descrita no art. 24 da LPI⁴⁵.

A Lei expôs de forma cristalina que o requisito para a concessão da patente é que a invenção seja aplicável de um ponto de vista industrial. Desta forma, ainda que uma invenção preencha os requisitos de novidade, atividade inventiva, deve, também, principalmente, preencher o requisito de invento industrial. Não somente, o direito brasileiro visa excluir da guarda das patentes, invenções que não se provem no âmbito técnico (BARBOSA; BARBOSA, 2018). Sobre a questão do estado da técnica, de acordo com Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa (2018, p. 203): “É técnico o controle das forças da natureza para atingir um fim determinado”, ou seja, “o efeito de forças naturais sob o domínio humano e da utilização controlada de fenômenos naturais”. Desta forma, técnica é o direcionamento das forças da natureza para se chegar em um propósito específico.

A identificação da novidade inventiva funciona por método de análise e comparação com documentação existente. Se uma invenção alega utilidade prática e técnica, deve-se buscar se há documentação pública e datada que tenha descrito essa utilidade prática e técnica antes e, logo, atestando ausência de anterioridade. Havendo inexistência provada de anterioridade, passa-se a examinar a atividade inventiva ou melhoria funcional (se for modelo de utilidade), a aplicabilidade industrial, e se não está no rol de não patenteáveis do artigo 18 da LPI. E, decorrido todo esse

⁴⁵ Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (BRASIL, 1996).

procedimento, não havendo documento que evidencie anterioridade, há novidade inventiva (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

Segundo o documento *Diretrizes de Exame de Patentes*, da Diretoria de Patentes do INPI, v01.00, de 2002, no quesito atividade inventiva, não se pode confirmar a sua existência sem efeito técnico novo quando: (a) há mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas; (b) há mera mudança de forma e/ou proporção; (c) há mera justaposição de meios conhecidos. Ocorre, então, mudanças superficiais que não se traduzem em resultados tangíveis e tecnicamente diversos (INPI, 2002).

Por outro lado, segundo estas diretrizes de exame de patentes, a atividade inventiva pode ser caracterizada quando se identifica: (a) dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva; (b) que há existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade; (c) que a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho (seria, então, uma via não óbvia); (d) sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade. Não deve o examinador se desincumbir da obrigação de confirmar a novidade da invenção que está pleiteando proteção patentária, pois a característica de novidade é pré-requisito essencial para a existência de atividade inventiva (INPI, 2002).

No mais, é essencial se concluir que as diretrizes do INPI são, como sua nomenclatura explicita, diretrizes. Para se confirmar uma atividade inventiva, é necessário que o relatório ou laudo discorra, especifique e explique o método inventivo, para garantir que o invento possa ser reproduzido e, logo, haver a mesma conclusão técnica. O teste e a repetição da análise, então, se fazem necessários por apresentarem os elementos suficientes para uma reprodutibilidade técnica da invenção, para dar legitimidade ao procedimento administrativo e devido processo legal, pois o relatório e o laudo garantem plausibilidade jurídica como prova de merecimento de proteção patentária (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

A publicação da patente ocorre administrativamente, e indica que o invento se torna público. A invenção torna-se disponível ao público, que poderá inspecionar a patente no INPI. Parte pertinente é que ocorre abertura à inspeção pública, que permite possíveis ações de contestação perante o titular da patente, por exemplo. Lança-se a tecnologia ao conhecimento público; inicia-se com a publicação fase do procedimento contencioso administrativo que permite

a interferência de terceiros interessados, assim como a possibilidade que o titular da patente requeira perdas e danos por infrações de sua invenção (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

É importante lembrar que as patentes têm três tipos de informações: informação jurídica, que se destina a garantir monopólio ao titular da invenção; informação econômica, que exemplifica qual o direito exploratório e econômico do inventor; e informações técnico-produtivas, que, até antes da criação e registro nos documentos, não estavam presentes no estado da técnica. E nesta linha, os principais interessados e possíveis usuários da tecnologia objeto da patente, são: empresas; instituições de *Research and Development*, incluindo universidades; autoridades governamentais; agendas da propriedade industrial; inventores individuais; universitários e estudantes de nível técnico⁴⁶ (MACEDO; BARBOSA, 2000).

3.1.2.1.1 Depósito da Patente

O depósito da patente deve seguir as regras delineadas no artigo 19 da LPI, que aduzem que o pedido de patente, respeitando as diretrizes do INPI, deve conter: requerimento; relatório descritivo; reivindicações; desenhos, se cabível; resumo; e comprovante de pagamento dos custos. O requerimento é a manifestação do autor, titular da patente de seu pedido para que haja a concessão de sua patente. O relatório deve ser claro e descritivo, possibilitando que um técnico, ao analisar posteriormente, tenha capacidade de repetir o método descrito, conforme o conteúdo do relatório acostado ao requerimento. As reivindicações são o espectro protetivo/jurídico da invenção ou processo que o pleiteante deseja, a matéria objeto da proteção, e devem ser baseados no relatório descritivo⁴⁷. O depósito de um pedido de patente deve ser depositado exclusivamente de forma eletrônica.

O depósito da patente produz diversos efeitos, entre eles: (a) começa a contar o prazo de vigência previsto no art. 40 da LPI, se for concedida a patente; (b) é a data que será utilizada como data de prioridade em caso de pleito de proteção patentário no exterior de uma invenção brasileira;

⁴⁶ As empresas podem ser tanto investidores e usufrutuários, como também interessadas em ver os benefícios e progressos tecnológicos para evitar uma pesquisa repetindo o que já existe no estado da técnica; as universidades são um local muito utilizado para adentrar em questões tecnológicas, inclusive havendo parcerias com a iniciativa privada; agências governamentais podem também se interessar com as patentes, visando barrar possíveis monopólios tecnológicos concorrenciais que abranjam além de uma invenção unitária, sendo um controle tecnológico vasto.

⁴⁷ Art. 41. A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (BRASIL, 1996).

(c) satisfaz os requisitos tanto do INPI como do PCT (*Patent Cooperation Treaty*); (d) segundo o artigo 7º da LPI, a data de depósito de um autor se sobressai a todos os pedidos posteriores de outros autores, dessa data em diante, sobre pedidos que tenham como objeto a mesma invenção ou modelo de utilidade; (e) é o marco que será utilizado para o estado da técnica, seja no quesito novidade ou no quesito período de graça, atividade e ato inventivo; e (f) inicia-se também a contagem para que a melhor forma de execução prevista no art. 24 da LPI deva ser manifestada (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

O resumo deve conter descrição resumida do objeto do pedido da patente. As características técnicas, a solução para o problema, ter entre cinquenta e duzentas palavras, até vinte e cinco linhas de texto. A Instrução Normativa nº 030/2013 do INPI, que estabelece normas gerais de procedimentos para especificações dos pedidos de patentes, a respeito do resumo, em seu artigo 7º expõe as especificações que devem ser seguidas:

Art. 7º O resumo, quanto ao conteúdo, deverá cumprir as seguintes especificações:
I. ser iniciado pelo título e ser um sumário do que foi exposto no relatório descritivo, nas reivindicações e nos desenhos; II. indicar o setor técnico ao qual pertence a invenção; III. ser redigido de forma a permitir uma compreensão clara do problema técnico, da essência da solução desse problema por meio da invenção e do uso principal ou dos usos principais da invenção; IV. ser redigido de forma a poder servir de instrumento eficaz de pré-seleção para fins de pesquisa em determinado setor técnico, especialmente ajudando o usuário a formular uma opinião quanto à conveniência ou não de consultar o documento na íntegra (INPI, 2013).

O relatório descritivo⁴⁸ é parte fulcral do pedido da patente, pois é neste elemento que consta a solução do problema no estado da técnica que o invento se propõe a resolver. É no relatório que a descrição do problema, as tentativas anteriores de solução do problema, e a nova solução para o problema devem estar presentes. Inclui as soluções que existem para resolver o problema, se cabível, e a nova forma de solucionar, fazendo indicação de que há alteração do estado da arte. Deve delinear claramente a questão da novidade, o efeito técnico alcançado e as vantagens em relação ao estado da técnica. O relatório também retribui seu lado da barganha do sistema de patentes; a patente ganha exclusividade de uso, enquanto publiciza, por meio do relatório

⁴⁸ Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional (BRASIL, 1996).

descritivo, seus métodos tecnológicos. Permite também que concorrentes que estejam desenvolvendo tecnologias similares tenham acesso, por meio da publicação, ao relatório e, possivelmente, divirjam o direcionamento de aperfeiçoamento tecnológico em andamento, evitando sobreposição de pleitos patentários (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

As reivindicações no pedido da patente referem-se às características técnicas que são essenciais ao invento, na forma física, química ou biológica, na forma de combinação de métodos para aplicabilidade industrial. As reivindicações devem ser claras, nítidas e diretas, impossibilitando interpretações diversas às pretendidas pelo depositante. A qualidade e forma que o texto é escrito tem suma importância, pois é este conjunto de palavras que será referenciado para determinar o escopo da patente, e essa abrangência patentária, posteriormente, será forma de proteção contra possível infrator. Os desenhos e o relatório descritivo devem ser interpretados em união com o texto das reivindicações, permitindo melhor interpretação. Havendo ponto controvertido mesmo com a interpretação tríplex, é brecha para uma possível caracterização de infração parcial, e haver desconsideração de parte da reivindicação (CNI, 2013).

O depósito da patente obedece a um procedimento perante o INPI. Após apresentado o pedido, será submetido a um exame formal preliminar e, se devidamente instruído (preenche os requisitos do INPI), será protocolizado, e esta será a data do depósito (importante para fins de contagem de prazo). Posteriormente, o pedido de patente deve ser requerido pelo depositante ou qualquer interessado dentro de 36 meses contado da data do depósito (havendo desobediência a esse prazo, o pedido pode ser arquivado). Mas, havendo arquivamento, pode ser desarquivado desde que dentro de 60 dias do arquivamento. Havendo requerimento de exame da patente, o requerente deve sempre atender, dentro de 60 dias, a objeções, documentos, resultados que forem pedidos pelo INPI, para facilitar esclarecimentos. Em caso de negação de pedido, o depositante tem 90 para se manifestar após a intimação. O deferimento ou não do pedido será divulgado por proferimento de decisão, após conclusão do exame. Em caso de deferimento, a carta patente (atestando a patente do detentor) será expedida após comprovação do pagamento da retribuição correspondente.

Em caso de indeferimento de pedido de patente, há possibilidade de recurso, desde que interposto dentro de 60 dias⁴⁹. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo

⁴⁹ Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias (BRASIL, 1996).

pleno. A decisão dos recursos será decidida pelo Presidente do INPI e, após a decisão, a instância administrativa se encerrará. As contrarrazões ao recurso devem ser oferecidas em 60 dias⁵⁰. Interessante o que dispõe o artigo 215 da LPI: “Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa” (BRASIL, 1996).

Em caso de expedição da carta-patente, o Professor Denis Borges Barbosa (2010) lista os efeitos subsequentes para diversas partes: (a) para o titular, há o direito de exclusividade de exploração do objeto protegido, podendo restringir que terceiros utilizem método, processo, invenção sem a devida anuência, sob pena de sanção civil e penal; (b) para o titular, a proteção jurídica se forma, permitindo que o detentor tenha maior segurança de direito para exercer seus poderes de receber indenizações por violações; (c) para o titular, surgem obrigações de boa-fé e ausência de abuso de direito; (d) para terceiro, surgem as pretensões relacionadas com a possibilidade de nulidade da patente, conforme previsto nos arts. 46 a 57 da LPI (rol formal e processual para a nulidade da patente); (e) para terceiro, possibilidade de importação paralela se houver importação pelo titular ou licenciado; (f) para usuário anterior da tecnologia, desde que permaneça no *status quo*, sem mudança na forma e condições, e de boa-fé, terá assegurado o direito de continuar a exploração.

A definição de patente é resumida de forma concisa e nítida na forma descrita pelo Manual do INPI de 2021:

A patente é um título de propriedade temporário, oficial, concedido pelo Estado, por força de lei, ao seu titular ou seus sucessores (pessoa física ou pessoa jurídica), que passam a possuir os direitos exclusivos sobre o bem, seja de um produto, de um processo de fabricação ou aperfeiçoamento de produtos e processos já existentes, objetos de sua patente. Terceiros podem explorar a patente somente com permissão do titular (mediante uma licença).

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública (INPI, 2021, p. 9).

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa (BRASIL, 1996).

⁵⁰ Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso (BRASIL, 1996).

O pedido de patente de invenção deve se referir a uma única invenção ou grupo de invenções interrelacionadas. O foco do pedido da patente é o conceito inventivo. A patente de modelo de utilidade pode se referir a diversos elementos, desde que a unidade técnico-funcional e corporal do objeto seja mantida.

Um aspecto interessante acerca do procedimento de busca e apreensão, que está inserido no espectro da fiscalização e punição por infração as patentes, é que o procedimento que tenha como objeto dolo contra a invenção do processo obriga que um perito acompanhe o oficial do juízo, pois o perito tem um olhar que pode facilitar a identificação do ato ilícito⁵¹.

3.1.2.1.1.1 Exceções à Patente

As invenções, processos, modelos de utilidade que não podem ser patenteáveis estão previstas no artigo 18⁵² da LPI. Não são patenteáveis aquilo que for contra a moral, bons costumes, segurança, ordem e saúde pública; alterações que envolvam transformação de núcleo atômico; todo ou parte dos seres vivos, exceto transgênicos que preencham requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Este artigo se encontra embasado no Artigo 27⁵³ do Acordo TRIPS, que trata de matéria patenteável.

⁵¹ Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado (BRASIL, 1996).

⁵² Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. 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 (BRASIL, 1996).

⁵³ 2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law. 3. Members may also exclude from patentability: (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals; (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement (WTO, 1994).

3.1.2.1.1.2 Licença Voluntária e Compulsória

Em hipótese de ocorrência de acordo de vontades e permissibilidade por parte do autor, é possível que ocorra celebração de contrato de licença voluntária para exploração⁵⁴. É uma forma de o titular da patente ver os frutos de seu trabalho inventivo ser recompensado, podendo ser monetariamente ou por outra forma de vantagem econômica (como licenciamento cruzado, ou concessão de benefícios de transferência tecnológica, por exemplo).

As licenças voluntárias não se restringem meramente à transação econômica entre titular da tecnologia e licenciado, se estendendo para outros aspectos econômicos, e imposição ao licenciado de cláusulas contratuais onerosas, conforme é evidenciado por Macedo e Barbosa (2000, p. 48):

O preço da licença, para alguns especialistas, está relacionado com o mercado cedido pelo titular do privilégio ao seu licenciado, não guardando nenhuma relação maior com os custos de produção da tecnologia. esses valores, geralmente, estão condicionados e/ou limitados à dedutibilidade fiscal dos royalties pelo licenciado e, por isso mesmo, sujeitos a variações anuais provadas pelas alterações do imposto sobre a renda. Há necessidade de assessoria por especialistas tributários e fiscais, é importante.

Além disso existe, conforme afirmam alguns peritos, um preço implícito contido nas determinadas cláusulas comerciais restritivas. Tal aspecto tem sido bastante criticado pela literatura econômica especializada internacional e por isso é de extrema importância e recomendável, uma vez mais, a assessoria de especialistas. Há cláusulas restritivas bastante comuns relacionadas à exportação, à obrigação de adquirir outros bens além da licença da patente (cláusulas atadas, tie-in clauses), à obrigação de uso da marca do licenciante etc. Dentre essas, algumas facilitam o take over da empresa licenciado pelo seu licenciante, tais como a obrigação do uso de marca.

A redação do artigo 63 da LPI, que prevê direito de titularidade a quem fizer aperfeiçoamento tecnológico, permitindo direito de preferência à outra parte, é uma alusão clara e evidente às cláusulas de *grant-back license agreement*, que discorrem que, caso o licenciado realize melhorias na tecnologia, ele deve licenciar de volta para o licenciante. No entanto, o direito brasileiro permitiu uma certa maleabilidade nessa questão, simplesmente garantindo direito de

⁵⁴ Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento (BRASIL, 1996).

preferência, não obrigando o licenciado a licenciar ao licenciante a tecnologia melhorada. Sobre essa questão, os acadêmicos Denis e Pedro Barbosa (2018, p. 821) resumem cristalinamente:

O art. 63 cria um sistema de apropriação automática em benefício de quem fez o aperfeiçoamento, e com isso foge da hipótese em abstrato da prática vedada – que é a apropriação automática do aperfeiçoamento pelo titular da patente, independente de reciprocidade ou de pagamento. O titular da patente, se o aperfeiçoamento for feito pelo licenciado, terá direito de preferência (quicá preempção) se e quando o licenciado se dispor a ceder ou licenciar, mas não pode impor ao licenciado que ceda o que aperfeiçoou. Logo há o empoderamento do licenciante que poderá reunir as condições de ser um *dependente tecnológico* de outrem.

Assim, temos um mecanismo automático de apropriação, sem exame das condições concorrenciais, do abuso do direito e de avaliação da regra da razão. De outro lado, o mecanismo tem uma reciprocidade intrínseca, que provavelmente o legitimará perante os critérios de TRIPs.

Em contrapartida, a licença compulsória, no direito brasileiro, é um instituto que prevê a concessão dos direitos de licença sobre patentes para um licenciado, desde que o titular tecnológico exerça os direitos patentários de forma abusiva, ou utilize a inovação tecnológica como ferramenta de abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. A licença compulsória está prevista na Seção III da LPI, do artigo 68⁵⁵ ao artigo 74, podendo ser concedida por abuso de poder econômico, exploração insuficiente ou desuso da patente, dependência patentária da licença e emergência nacional ou interesse público.

O licenciado que pleiteia a licença compulsória deve realizar um pedido que contenha preço, prazo, condições de pagamento e motivação plausível (devendo conter previsão de

⁵⁵ Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior.

§ 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.

§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente (BRASIL, 1996).

concessão conforme hipóteses existentes na LPI). O titular da licença tem direito de manifestação contrária e, se não se manifestar no prazo, é considerado que o pedido foi acatado conforme proposto inicialmente (CNI, 2013).

É interessante pontuar que certas mudanças foram realizadas na LPI, no tocante às licenças compulsórias, por meio da Lei nº 14.200 de 2021, que alterou a redação do art. 71, que trata do escopo da concessão das licenças compulsórias quando há emergência nacional ou internacional ou de interesse público. Este artigo, com a nova redação, passou a considerar entes públicos, instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e do setor produtivo para a elaboração de uma lista de patentes ou pedidos de patentes que possam ser objeto de licença compulsória em hipótese de casos de emergência nacional ou internacional ou de interesse público declarados em lei ou em ato do Poder Executivo federal, ou estado de calamidade pública de âmbito nacional pelo Congresso Nacional.

A Lei nº 14.200/2021, também inseriu o art. 71-A⁵⁶ na LPI, que prevê a licença compulsória de produtos farmacêuticos para fins de exportação a países menos desenvolvidos, que estejam em crises humanitárias, hipótese que está presente no artigo 31bis do Acordo TRIPS, havendo, então, uma adesão brasileira ao disposto na Rodada de Doha do Acordo TRIPS.

Caso seja concedida a licença compulsória por prática de abuso econômico e, decorrido dois anos, o titular não sane o motivo do abuso, pode ocorrer a caducidade da patente por abuso⁵⁷, independentemente da expiração do prazo regular. A caducidade pode se dar por meio de ofício administrativo, instituído pelo INPI, considerando que é o órgão que concedeu a licença compulsória anteriormente, e o Instituto realizará acompanhamento dos efeitos da compulsoriedade da licença. Em caso de requerimento de pessoa interessada, o INPI pode prosseguir, ainda que haja desistência do requerente. O titular, conforme art. 81 da LPI, tem direito de resposta, mas têm o ônus da prova quanto à exploração.

O licenciado tem um ano para exploração do objeto da patente, a contar da data que foi concedida a licença. A licença compulsória, em oposição à licença voluntária, emana de ato

⁵⁶ Art. 71-A. Poderá ser concedida, por razões humanitárias e nos termos de tratado internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte, licença compulsória de patentes de produtos destinados à exportação a países com insuficiente ou nenhuma capacidade de fabricação no setor farmacêutico para atendimento de sua população (BRASIL, 1996).

⁵⁷ Art. 80. Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis (BRASIL, 1996).

administrativo e, desta forma, o licenciado está munido de autonomia de poderes para agir em defesa da patente⁵⁸.

No quesito capacidade econômica, descrito no art. 62, §2º da LPI, o Decreto nº 3.201/1999, em seu art. 5º, §1º⁵⁹, prevê que, em caso de licença compulsória, caso o licenciado não detenha capacidade integral de reprodutibilidade, o licenciante pode ser obrigado a transmitir informações suficientes para a reprodução da tecnologia; não somente, em caso de o licenciante não colaborar na complementação da informação tecnológica, pode ser declarada a nulidade, de acordo com o art. 24 da LPI, ainda que tenha sido o INPI que aprovou o relatório. Aclara-se uma deficiência no relatório e caso haja inércia em sanar a lacuna, pode resultar em nulidade da patente do titular (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

3.1.2.1.2 Patentes: Sistema Pipeline e Sistema Mailbox

O sistema de patentes brasileiro teve duas peculiaridades com a implementação do Acordo TRIPS na forma da Lei de Propriedade Industrial: o sistema *mailbox* e o sistema *pipeline*.

As patentes pelo sistema *mailbox* consistiram nos depósitos de patentes entre 01 de janeiro 1995 e 14 de maio de 1997 (art. 229 parágrafo único⁶⁰). Foram patentes depositadas em momento transitório no ordenamento jurídico patentário brasileiro e, portanto, ficaram “na caixa de correios” do INPI, aguardando análise. A controvérsia decorre da dificuldade de determinar qual seria o prazo de proteção. Vinte anos de proteção é assunto pacificado. O ponto de discussão foi o marco inicial desta contagem temporal. O conflito origina do revogado parágrafo único do artigo 40 da

⁵⁸ Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo.

§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo.

§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente.

§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore (BRASIL, 1996).

⁵⁹ Art. 5º O ato de concessão da licença compulsória estabelecerá, dentre outras, as seguintes condições:

§ 1º 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, de 1996 (BRASIL, 1999).

⁶⁰ Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40 (BRASIL, 1996).

LPI que ditava que o prazo de vigência da patente de invenção não seria inferior a dez anos a contar da data de concessão. Diversas farmacêuticas buscavam se beneficiar do referencial da data da concessão, em oposição à data de depósito. Algumas patentes, neste formato de cálculo, se beneficiariam de um prazo superior a vinte anos de proteção, afetando e causando danos à sociedade e, inclusive, contrariando a função social da patente. A disputa foi objeto de recurso repetitivo, e foi pacificada pelo STJ, no REsp 1869959/RJ, que concluiu que o marco inicial da vigência da patente seria o seu depósito. A tese jurídica do recurso aduz: “O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes *mailbox*)” (BRASIL, 2022).

Sobre as patentes *pipeline*, um trecho da ementa do Resp 1201454/RJ resume concisamente os seus requisitos:

As patentes requeridas pelo denominado sistema pipeline (patentes de importação ou patentes de revalidação), dada sua natureza excepcional em relação às patentes ordinárias, devem observar, tão somente, os pressupostos estabelecidos no art. 230 e seguintes da LPI, não sendo necessária a análise dos requisitos tradicionais previstos no artigo 8º desse diploma legal. Precedentes. (BRASIL, 2014).

As patentes *pipeline*, ou patentes de importação, ou patentes de revalidação, são patentes do exterior, principalmente de farmacêuticas, que tinham publicação automática, desde que respeitando as normas legais⁶¹. Os prazos de vigência são os mesmos do exterior; o marco inicial

⁶¹ Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, e deverá indicar a data do primeiro depósito no exterior.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias, quanto ao atendimento do disposto no *caput* deste artigo.

§ 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.

§ 4º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único.

§ 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos

da proteção patentária é o mesmo que do depósito no exterior. Logo, o *pipeline* foi um método de reconhecimento, pelo Brasil, do tempo restante da proteção patentária estrangeira no território nacional. A peculiaridade das patentes *pipeline* decorre do caráter de “revalidação” das invenções, pois, havendo a publicidade das patentes em territórios estrangeiros, o fator novidade não existe mais, no entanto, ainda assim, há a concessão e equiparação do invento ou processo inventivo como se fosse novo e, logo, tem *status* de patente (CNI, 2013). Foi uma exceção à regra das patentes e seus requisitos, funcionou principalmente com embasamento em Tratados e Convenções de países que eram signatários em comum com o Brasil.

3.1.2.1.3 Do Modelo de Utilidade

As invenções e modelos de utilidade não necessariamente tem obrigação de serem protegidas por patentes. Em que pese o valor das patentes no aspecto comercial, empresarial e industrial, porém, há maiores benefícios em ter bens que estejam protegidos juridicamente, não necessariamente protegendo contra infrações ou contrafações. A proteção de um bem sob o guarda-chuva de uma empresa agrega valor a esta empresa, que se evidencia como produtora de tecnologia e inovação e tem, sob seu patrimônio, criações, propriedade privada que pode ser usada como bens imateriais, ativos intangíveis, para atingir objetivos, ou obter vantagens. Não somente, as patentes são forma de garantir ao titular retorno financeiro nos dispêndios monetários para atingir o resultado patentário. Acrescendo a estes fatores, a propriedade intelectual serve como ativo para garantir a competitividade empresarial, pavimentando estratégias futuras, pesquisas e desenvolvimentos posteriores. Sobre isso, alguns elementos importantes são misteres de ser citados:

- (a) Valorização do esforço financeiro e investimento em mão-de-obra capacitada e aperfeiçoamento de propriedade intelectual para o avanço de produtos e processos;
- (b) Direito de exclusividade e impedimento de uso por terceiros sem consentimento do titular, inclusive barrando que terceiros tenham retornos econômicos indevidos;

e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento (BRASIL, 1996).

§ 6º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, ao pedido depositado e à patente concedida com base neste artigo.

- (c) Incentiva a continuidade da pesquisa financiada por invenções anteriores, que solidificaram o estado da técnica, permitindo avanços no conhecimento inovativo para garantir tecnologias mais complexas e melhores;
- (d) Recompensa o inventor por meio dos retornos financeiros e proteção jurídica;
- (e) Criação de um amplo acervo de invenções tecnológicas que podem ser utilizadas como inspiração;
- (f) Estabelecimento de um sistema de licenciamento que pode beneficiar titular, terceiros e interessados;
- (g) Comércio internacional se beneficia do espalhamento de tecnologias, em conjunto com disseminação de métodos produtivos e acesso a matérias-primas;
- (h) Afeta positivamente a produtividade, permitindo maquinário mais eficiente, capacitação da mão-de-obra, aumentando o grau de tecnicidade, derramando para esferas sociais, resultando em salários maiores (devido a maior instrução laboral), e condições de vida mais decentes;
- (i) Ciência e tecnologia, em conjunto com literatura e artes, têm impulso criativo significativo, havendo uma população mais faminta por conhecimento (CNI, 2013).

Sobre a questão do modelo de utilidade e sua capacidade de proteção jurídica contra contrafação, os Professores Pedro e Denis Barbosa (2018, p. 79) explanam de forma a evidenciar o quesito econômico e a maior fragilidade de proteção pelo direito:

Essencialmente, o modelo de utilidade é uma patente que se volta a uma criação específica, de menor relevância técnica em comparação à outra modalidade. Economicamente, terá duas funções principais: acolher o tipo de inovação com menor demanda de investimento que caracteriza determinados setores industriais, e servir de porta de entrada à proteção pela propriedade industrial. Mas, talvez exatamente pela falta de padronização do instituto no campo internacional, é instituto informe e com suas características pouco explicitadas em direito.

Ressalte-se que diferentemente das patentes de invenção, na hipótese da tutela ao modelo de utilidade há um espaço bastante diminuto para a aplicação da contrafação por equivalência, tendo em vista que é o *bem* em si (e não o conceito tecnológico) que resta protegido pela exclusividade.

E, concernindo ao ato inventivo, a nova forma ou disposição, os estudiosos da família Barbosa (2018, p. 73) exemplificam:

A nova forma ou disposição, isto é, a novidade, reside nas características técnico estruturais do objeto ainda não encontradas no estado da técnica, independente de sua

função ou campo de aplicação. O estado da técnica a constituído por todo o conjunto de informações que tenha se tornado acessível ao público anteriormente ao depósito do pedido de Patente.

A novidade de um Modelo de Utilidade conceitualmente é a mesma de uma Invenção e deve ser verificada pelo princípio do documento único. O princípio do documento único se refere ao fato de ser necessário a qualquer anterioridade impeditiva que esta apresente integralmente todos os elementos da solução técnica para qual a pretendida a novidade.

O estado da técnica são todas as informações, ilustrações iconográficas, conhecimentos, publicizados antes do pedido da patente de forma escrita ou oral; no caso, a base de dados que fornece a solução técnica para o problema técnico.

3.1.2.1.4 Processo de Nulidade da Patente

O processo administrativo de nulidade de patente⁶² pode ser proposto de ofício, ou requerido por qualquer pessoa com legítimo interesse, desde que dentro de seis meses após a concessão da patente. Haverá continuidade do processo de nulidade ainda que a patente seja extinta. O titular tem sessenta dias para se manifestar e, posteriormente, mais sessenta dias decorrem, no qual o INPI emitirão um parecer e intimarão o titular e o requerente da nulidade para se manifestarem. Após, o Presidente do INPI decidirá sobre o caso, encerrando a via administrativa. Logo, decorrem no máximo cento e vinte dias desde o início até o fim do processo. A nulidade administrativa ocorre se não atender aos requisitos legais da concessão da patente, que é o disposto no artigo 50, que aduz que há nulidade quando o relatório e as reivindicações não atendem ao disposto nos artigos 24 e 25 da LPI. Está prevista nos artigos 50 a 55 da LPI⁶³.

⁶² Art. 46. É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei.

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Art. 48. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

Art. 49. No caso de inobservância do disposto no art. 6º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, a adjudicação da patente.

⁶³ Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando:

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; ou

IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.

Art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente.

Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

O não atendimento a qualquer dos requisitos legais previsto no inciso I do artigo 50 da LPI necessita de um bom senso e uma análise criteriosa. Este exame deve sopesar se a patente está servindo a seu papel social, de exclusividade de exploração ao titular, concomitantemente a beneficiar a sociedade com a publicidade de sua invenção. A concessão da patente tem caráter territorial e é um contrato entre o titular e o Estado, em que o segredo tecnológico é publicizado, espalhando conhecimento a todos. Os documentos necessários para a concessão da patente devem ser nítidos, objetivos e explicativos de forma que a tecnologia possa ser compreendida e reproduzida por um técnico com formação média na área. A ausência de transparência e fator reprodutivo indicam fracasso no papel da patente de divulgar a tecnologia. Assim, é motivo robusto para a nulidade da patente.

Havendo declaração de nulidade parcial, deve-se considerar se o restante da patente ainda é matéria patenteável, observando estes requisitos, exemplificados pelos Professores Denis e Pedro Barbosa (2018, p. 667):

[...] ser um invento para efeitos do art. 10, ter a novidade definida pelo art. 11, a atividade inventiva ou ato inventivo definidos pelos arts. 13 e 14, satisfazer a aplicabilidade industrial do art. 15, continuar unitário segundo o art. 22 e, em relação à nova situação resultante da nulidade parcial, ainda satisfazer os requisitos do art. 24⁶⁴”.

A respeito do “técnico no assunto”, citado nos artigos 13 e 14⁶⁵ da LPI, há diversas definições que podem ser atreladas a esta expressão, como aquele que tem conhecimento razoável da técnica no momento do depósito do pedido, ou aquele que teve à sua disposição conhecimento e instrumentos para realizar testes técnicos, ou aquele com inteligência técnico-científica para analisar a plausibilidade tecnológica. O papel desse técnico é realizar uma análise de prós e contras e determinar se esse invento novo realiza contribuições suficientes para conseguir ter direito e fazer jus à concessão de uma patente (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 55. Aplicam-se, no que couber, aos certificados de adição, as disposições desta Seção (BRASIL, 1996).

⁶⁴Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (BRASIL, 1996).

⁶⁵Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (BRASIL, 1996).

A ação judicial de nulidade de patente⁶⁶ pode ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente (não tendo a restrição temporal da via administrativa), pelo INPI ou por pessoa com legítimo interesse. A nulidade pode ser arguida como matéria de defesa, como, por exemplo, em caso de infração de patente, que pode ser declarada por um réu. No caso de reconhecimento da nulidade, ela produz efeitos somente nos limites da coisa julgada, mas produz o efeito de extinguir o processo de infração, pois o objeto infringido some, não havendo, então, ato ilegal. O juiz do caso pode, preventiva ou incidentalmente, suspender os efeitos da patente, desde que atendidos os requisitos processuais. A ação de nulidade de patente é ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não autor, participará da ação. O réu titular da patente tem sessenta dias para resposta. Após transitar em julgado a ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros.

Sobre a participação obrigatória do INPI em casos de nulidade de patentes, é interessante a transcrição da Apelação Cível 0024249-29.2000.4.03.6100, que discorre de forma sucinta acerca da importância da presença da autarquia no procedimento judicial:

MARCAS E PATENTES. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO INPI NO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NECESSÁRIA CONCORDÂNCIA DO INPI, O QUE INOCORREU. NATUREZA DA INTERVENÇÃO DO INPI NO PROCESSO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR OCORRIDA, PROVIDAS PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Buscava a parte autora a decretação de nulidade de registro do Desenho Industrial DI nº 5700907, sob o título "configuração de bola com seis, doze e dezoito gomos", ao argumento de ausência de novidade e atividade inventiva. Houve transação entre as partes, com a qual não anuiu o INPI. Apesar disso, o juízo de 1º grau julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, considerando inválida a oposição do INPI que seria apenas "assistente simples e, dessa forma, sua atividade processual é subordinada a do assistido, não podendo praticar atos contrários à vontade deste".

2. Nos casos em que se discute a nulidade dos registros de marcas e patentes, a Lei nº 9.279/96 impõe uma intervenção obrigatória do INPI, motivo pelo qual deve ser perquirida a natureza da intervenção processual da autarquia.

⁶⁶ Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros (BRASIL, 1996).

3. Natureza da intervenção do INPI no processo onde se discute a questão de marcas e patentes: dificilmente a questão se resolverá no âmbito estrito do Direito Processual Civil já que o INPI, autarquia federal, defende interesse próprio - que pode não interessar a qualquer das partes - pois sua tarefa funcional é de "polícia administrativa" em matéria registrária; atua e defende a regularidade de seus atos registradores já que é sua tarefa essencial executar em todo o país as normas que regulam a propriedade industrial, valor protegido constitucionalmente (artigo 5º, XXIX, da CF). O seu interesse no processo é impessoal, está acima dos interesses das partes, e por isso a intervenção do INPI é especial na medida em que persegue o interesse público. Assim, mesmo quando não seja parte, o INPI há de dispor dos mesmos poderes que a lei processual comum reserva às partes na medida em que defende entendimento singular coincidente com as obrigações a ele impostas pela lei, mas nem sempre coincidente com os interesses de autor ou réu.

4. O certo é que não pode o INPI ser considerado um mero assistente simples, razão pela qual, ante a sua discordância expressa com relação à desistência da ação, não caberia a homologação da desistência com a conseqüente a extinção do processo, já que o interesse do INPI acha-se equidistante dos propósitos das partes, embora possa eventualmente coincidir com o de uma delas.

5. Provimento da apelação e da remessa oficial, tida por ocorrida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. g.n.

(TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 982546 - 0024249-29.2000.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 23/11/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/01/2011 PÁGINA: 220).

A ação de nulidade, preferencialmente, pela experiência da Justiça Federal e o foro da sede do INPI, deve ser ajuizada no foro federal do Rio de Janeiro, conforme colocado pelos professores Denis e Pedro Barbosa (2018, p. 748):

Foi possível observar a maturidade e a evolução técnica dos Órgãos Julgadores vinculados ao TRF-2, estabelecendo sólidos precedentes na matéria de patentes (tais como prazos das patentes *pipeline*, *mailbox*, a aplicabilidade do acordo TRIPS, e recentemente estabelecendo critérios objetivos para a aferição de atividade inventiva). Pelo mesmo crescimento de substância pretoriana pode-se notar que os auxiliares do juízo (peritos) também passaram a ser melhor selecionados, entre experientes professores com reputação ilibada. Todo este contexto faz com que, em termos de Tribunais Federais, a 2ª Região seja alçada a uma posição de pioneirismo na edificação da jurisprudência nacional (tantas vezes ratificada integralmente pelo STJ).

3.1.2.2 Das Exceções à Infração Patentária

Os atos que não se caracterizam como infrações ao direito de patente estão previstos nos incisos do artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial. São eles:

I - Terceiros não autorizados que reproduzam a tecnologia protegida pela patente em caráter privado e sem finalidade comercial, sem causar danos financeiros para o detentor;

II – Terceiros não autorizados que reproduzam a tecnologia protegida para fins de experimentação, com fins de estudos científicos ou tecnológicos;

III – Preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica para casos individuais, realizado por profissional habilitado⁶⁷;

IV – Produto fabricado de acordo com a patente de processo ou produto disponibilizado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V – A terceiros que, em casos de patente sobre matéria viva, sem finalidade econômica, utilizem o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos (hipótese de patente sequencial, para atingir um produto ou processo, se utiliza um procedimento ou produto anterior patenteado, para chegar ao resultado final). E, ainda a respeito de patentes sobre matéria viva, terceiros que utilizem, ponham em circulação ou comercializem produto patenteado introduzido lícitamente no comércio pelo detentor da patente ou licença, desde que não utilizado para multiplicação ou propagação comercial. Esta situação abarca a hipótese da exaustão de direitos de patente: após colocar no comércio (venda do objeto da patente), cessa os direitos do titular sobre o objeto (o titular não perde direitos de reproduzibilidade).

VI – Atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, buscando obtenção de registro de comercialização, no Brasil, ou, possivelmente, outro país, para explorar ou comercializar produtos objeto da patente, posterior ao prazo da patente (20 anos invenção, 15 modelo de utilidade)⁶⁸.

⁶⁷ Exemplo: um paciente necessita de uma substância presente em um remédio, mas tem alergia a um outro componente químico existente neste remédio logo, o paciente pode pedir a manipulação de um remédio para suas necessidades, sem este químico que lhe causa adversidades ou, necessita de dosagens específicas para si; há esta situação quando é necessária uma personalização do medicamento para atingir os fins pretendidos para o bem-estar do paciente.

⁶⁸ Este inciso tem como plano de fundo a Exceção Bolar, um caso emblemático no mundo das patentes, pois foi discutida a possibilidade de utilização de exploração da patente para fins de obtenção de registro sanitário para fins comerciais por uma farmacêutica, Bolar Pharmaceuticals Co., antes do fim do prazo de exclusividade da titular, a farmacêutica Roche. O intuito da Exceção Bolar é permitir uma isenção de caracterização de infração aos direitos patentários de um titular caso, para que o reproduzidor não autorizado pratique atos de estudo, levantamento de dados, informações e testes, com objetivo de agilizar o procedimento de introdução de drogas genéricas logo após o fim da exclusividade do remédio patenteado, permitindo amplo acesso, a valores mais baratos de farmacêuticos para a população em geral de forma mais célere, sem ter que aguardar o fim da proteção patentária, podendo significativamente agilizar o procedimento de validação dos produtos genéricos.

3.1.2.3 Crimes Contra Patentes

Os crimes contra o detentor da patente estão previstos nos artigos 183 a 186⁶⁹ da LPI: (a) Aquele que fabricar produto objeto de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou usar meio ou processo de patente de invenção, ambas hipóteses, sem autorização do autor, cometem crime contra patente; (b) Aquele que fabrica com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, e exporta, vende e busca lucrar com fins econômicos; importa produto objeto de patente para fins econômicos, que não foi disponibilizado pelo detentor; (c) Fornecimento de componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para a realização de um processo patenteado, desde que esses objetos induzam à exploração do objeto da patente; (d) Os crimes listados são configurados, mesmo que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente. A pena para o cometimento destes crimes é de três meses a um ano, ou multa.

3.1.2.4 Da Indenização

A indenização e mensuração de danos estão previstos no agrupamento dos artigos 44 e 210 da LPI⁷⁰. O artigo 44 discorre sobre o cálculo temporal da infração, enquanto o artigo 210 trata do

⁶⁹ Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou

II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 186. Os crimes deste Capítulo caracterizam-se ainda que a violação não atinja todas as reivindicações da patente ou se restrinja à utilização de meios equivalentes ao objeto da patente (BRASIL, 1996).

⁷⁰ Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

cálculo financeiro, na figura dos lucros cessantes. O art. 210 é sensato em oferecer três modalidades possíveis de cálculo: lucros se não houvesse infração, lucros que o infrator auferiu e *royalties* que seriam pagos caso o infrator tivesse licenciado a tecnologia de modo legal.

A respeito da indenização por exploração indevida da patente, a LPI prevê, no artigo 44⁷¹, a indenização inclusive entre a data da publicação da patente e a concessão da patente, período em que parcela da tecnologia da patente ou técnica do modelo de utilidade torna-se público, mas ainda não conta com a proteção integral da patente.

É interessante, pois o texto do artigo elucida de forma curiosa, utilizando a expressão “exploração indevida”, como forma de explicitar que a exploração se tornou indevida depois que foi concedida a patente; antes da concessão, a patente não era algo garantido, havendo a inexistência de exploração proibida. Posteriormente à concessão, evidente que terceiro está infringindo o direito do titular da patente, devendo restituir as perdas e danos que causou. Os incisos do artigo também buscam abranger a possibilidade de indenização antes da publicização das informações, caso terceiro tenha acesso aos dados antes da publicação, hipótese que enseja que o marco inicial da indenização será, indubitavelmente, a data que se começou a exploração indevida.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem (BRASIL, 1996).

⁷¹ Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§ 1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41 (BRASIL, 1996).

3.1.2.5 Recurso Processual

O remédio processual judicial que permite que o titular da patente tenha a proteção de seu bem, e obrigue que o infrator cesse os atos ilegais, é a tutela inibitória, também conhecida como injunção, presente no artigo 44⁷² do Acordo TRIPS. A tutela é prevista no artigo 300 do CPC, que discorre sobre a tutela de urgência, concedida em casos que evidenciem probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pode ser concedida liminarmente, garantindo que o infrator não cause mais prejuízos. E presente também no artigo 311 do CPC, há a tutela de evidência, que pode ser concedida, mesmo sem demonstrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que haja provas documentais, logo, o nome: tutela de evidência; pode ser concedida desde que apresentados laudos ou perícias explicitando atos ilegais da parte ré. Em encontro a estes artigos do Código de Processo Civil, está presente, juntamente, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 209⁷³ da LPI, uma previsão processual para dar maior robustez jurídica e segurança de direito para o titular ter assegurado seu direito de exploração e exclusividade.

As tutelas no caso das patentes têm um viés de “*cease and desist*” (cesse e desista) do direito “*common law*” americano, que busca a imediata interrupção dos atos de reprodutibilidade não autorizados. Verificado, examinando os artigos e previsões da Lei de Propriedade Industrial, um desrespeito ao texto legal, o requerente titular faz jus à tutela pois está tendo seu direito violado,

⁷² Article 44. Injunctions. 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, *inter alia* to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

2. Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available (WTO, 1994).

⁷³ Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

§ 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.

§ 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada (BRASIL, 1996).

possivelmente com o deferimento de tutela de urgência. O alvo das tutelas é o ilícito. Previne e se protege contra atos de concorrência desleal, ainda que sem demonstração de dano ou prejuízo específico. Busca-se a proteção para que se impeça tanto a continuidade, como se tenta prevenir que um ilícito seja cometido.

A deslealdade do infrator com o início ou continuidade de reprodução de patente sem anuência gera danos não somente ao titular, como também para a população em geral, podendo ser disponibilizado um produto no mercado utilizando um exterior similar ao do titular, usando mesmo método produtivo, mas com qualidade inferior de materiais, por exemplo, podendo gerar danos consideráveis ao consumidor e ocasionando na perda de clientes, que têm a impressão de deterioração na qualidade de um produto que creem ser legítimo. Somado a isto, os produtos “falsos” também podem ser comercializados a valores inferiores aos praticados pelo detentor, resultando em consideráveis danos financeiros, tanto ferindo publicidade, R&D, quanto gerando lucros cessantes (CNI, 2013). Interessante a interpretação dos autores do CNI (2013, p. 45-46) sobre o dever de indenizar:

Os tribunais pátrios vêm pacificando o entendimento de que a simples violação de direito de propriedade industrial gera o dever de indenizar, independentemente da prova do dano. Tal entendimento, como se observa, coloca o dano como ínsito à própria ocorrência do ilícito, o que autoriza afirmar que, em se tratando de direitos da propriedade industrial, o dano, na prática, se confunde com a ocorrência do ilícito. Assim, constatado o ilícito, o dever de indenizar é tido como uma consequência de direito.

O ressarcimento, então, tem certa convergência com a ocorrência do ato ilícito. A tutela de urgência visa cessar a continuidade dos atos violentos, enquanto não há decisão relacionada à análise do pedido de mérito. A ação costuma ser de obrigação de fazer (cessar atos ilegais) combinada com indenização por danos materiais (lucros cessantes), atrelado ao pedido de tutela de urgência ou evidência, depende das provas ou argumentos acostados aos autos (CNI, 2013). A perpetuação do desrespeito ao direito de exclusividade do detentor pela parte contrária pode danificar consideravelmente a reputação e o faturamento de uma empresa; a tutela busca somente o fim do ato ilícito; a ação indenizatória, por outro lado, é uma tentativa de calcular, aproximadamente, mas às vezes imprecisamente, os danos sofridos pelo autor até o momento que o produto ou processo ilegal não foi mais produzido ou comercializado. De acordo com o artigo 225 da LPI, o prazo para ingressar com ação de reparação de danos prescreve em cinco anos.

Em situação que o contrafator se encontra em choque com uma tutela de urgência impetrada contra si, é possível que entre com ação de nulidade do ato administrativo, buscando protelar o feito da injunção. Nesta hipótese, é interessante que o juízo tenha perícia de considerar a concessão do pedido do suposto contrafator somente quando se identificar que a ação de nulidade de ato administrativo for anterior à ação de contrafação, ou quando uma perícia ou parecer do INPI reconhecer a nulidade da concessão da patente (BARBOSA; BARBOSA, 2018).

3.1.3 Segredos Industriais

A questão dos segredos industriais está prevista no artigo 195 da LPI⁷⁴, que busca discorrer e tutelar a caracterização do crime de publicidade das informações sigilosas. Os segredos industriais geram uma relação de confidencialidade, que deve ser acordada e cientificada para terceiros. Ambas as partes devem estar cientes da utilização de informação que tenha caráter sigiloso e suas implicações. Se um inventor passa informações para terceiros sem haver o devido aviso sobre confidencialidade ou segredo, o terceiro tem livre arbítrio sobre a informação recebida. Nesta linha, o finado professor Denis Borges Barbosa (2010, p. 328) discorre:

A relação de confidencialidade, prévia à transferência ou constituição do segredo, é assim parte do requisito subjetivo de proteção: a intenção de manter o sigilo deve ser exteriorizada numa relação entre as partes de caráter confidencial. Na relação de emprego, a confidencialidade é um pressuposto legal; em outros casos, ela tem de ser regulada obrigacionalmente.

Os segredos industriais têm guarida na lei sob um fino véu, havendo mera previsão em alínea de artigo da LPI; segredos industriais são informações que não tem ampla publicidade, ainda que para pessoas que tenham conhecimento técnico com o escopo da informação, além de terem considerável valor monetário atrelado. São informações que tratam de fórmulas, sistemas organizacionais, dados sensíveis que tem teor comercial, econômico, competitivo e estratégico. Em suma, informações com elevada importância empresarial, garantindo uma vantagem tecnológica,

⁷⁴ Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; [...] (BRASIL, 1996).

organizacional e produtiva. Têm importância elevada para o setor tecnológico e, infelizmente, não tem o devido amparo pela legislação nacional, faltando maior proteção e punições em face de infratores.

Não somente, no artigo 39⁷⁵ do Acordo TRIPS, as pessoas físicas e jurídicas têm garantia de tutela legal para proteção de seus interesses no sigilo das informações, contra práticas desonestas de terceiros para obtenção de conhecimento que não é público (SOBRINHO; D'OLIVEIRA, 2014).

3.1.4 Apoio Governamental

O governo brasileiro, por meio da Lei nº 11.196/2005, entre outras disposições, trata de incentivos fiscais para a inovação tecnológica que podem ser concedidas a pessoas jurídicas, em seu Capítulo III, do artigo 17 ao 27. As alíneas do artigo 17 listam os incentivos fiscais que podem ser usufruídos:

I- dedução, para efeito de apuração do lucro líquido, de valor correspondente à soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica classificáveis como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou como pagamento na forma prevista no § 2º deste artigo;

II- redução de 50% (cinquenta por cento) do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico;

III - depreciação integral, no próprio ano da aquisição, de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL;

⁷⁵ Art. 39.

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices¹⁰ so long as such information: (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question; (b) has commercial value because it is secret; and (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use (WTO, 1994)

IV - amortização acelerada, mediante dedução como custo ou despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis no ativo diferido do beneficiário, para efeito de apuração do IRPJ;

VI - redução a 0 (zero) da alíquota do imposto de renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares (BRASIL, 2005).

Esses benefícios fiscais são cabíveis perante o preenchimento dos requisitos presentes nos incisos⁷⁶ do referido artigo 17. Apoiando-se nos incisos do artigo, é inconteste que há uma postura governamental de incentivo e estímulo fiscal considerável, que se materializa desde que ocorra pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico, melhorias em produtos que gerem competitividade, entre outros. Ponto de atenção é o inciso §2º, que concede incentivos fiscais, conforme dispõe o inciso I do artigo 17, desde que os dispêndios com pesquisa tecnológica, inovação e desenvolvimento contratados no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente, também fiquem com a responsabilidade, risco empresarial, a gestão e controle da utilização dos resultados dos dispêndios. Ênfase no trecho que trata da utilização dos resultados dos dispêndios; a redação foi concisa em permitir incentivos desde que o produto final,

⁷⁶ § 1º Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.

§ 2º O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se também aos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica contratados no País com universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente de que trata o inciso IX do art. 2º da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, desde que a pessoa jurídica que efetuou o dispêndio fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados dos dispêndios.

§ 3º Na hipótese de dispêndios com assistência técnica, científica ou assemelhados e de royalties por patentes industriais pagos a pessoa física ou jurídica no exterior, a dedutibilidade fica condicionada à observância do disposto nos arts. 52 e 71 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964.

§ 4º Na apuração dos dispêndios realizados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, não serão computados os montantes alocados como recursos não reembolsáveis por órgãos e entidades do Poder Público.

§ 6º A dedução de que trata o inciso I do caput deste artigo aplica-se para efeito de apuração da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

§ 7º A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este artigo fica obrigada a prestar, em meio eletrônico, informações sobre os programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, na forma estabelecida em regulamento.

§ 8º A quota de depreciação acelerada de que trata o inciso III do caput deste artigo constituirá exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real e será controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.

§ 9º O total da depreciação acumulada, incluindo a contábil e a acelerada, não poderá ultrapassar o custo de aquisição do bem.

§ 10. A partir do período de apuração em que for atingido o limite de que trata o § 9º deste artigo, o valor da depreciação registrado na escrituração comercial deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real.

§ 11. As disposições dos §§ 8º, 9º e 10 deste artigo aplicam-se também às quotas de amortização de que trata o inciso IV do **caput** deste artigo (BRASIL, 2005).

e, logo, a exploração, a inovação, os frutos dos trabalhos permaneçam com a pessoa jurídica que teve a iniciativa tecnológica, não permitindo que haja divergência entre quem tem controle usufrutuário do resultado dos dispêndios e quem dispendeu com pesquisa, desenvolvimento, e inovação tecnológica.

Também importante citar a Lei de Inovação, Lei nº 10.973/2004 que estabelece medidas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e conforme De Negri (2018, p. 107), fomentou e estimulou a parceria público-privada:

A Lei de Inovação previu regras para participação de pesquisadores de instituições públicas em projetos com empresas e para a comercialização da propriedade intelectual derivada desse tipo de parceria. Nesse aspecto, a lei incentivou os setores público e privado a compartilhar pessoal, recursos, e instalações, com o objetivo de facilitar a colaboração entre universidades, institutos de pesquisa e empresas privadas. Outro avanço significativo da lei de inovação foi a possibilidade de o Estado subvencionar investimentos em P&D nas empresas privadas, o que não era possível no arcabouço legal brasileiro até aquele momento. A Lei do Bem, por sua vez, ampliou a abrangência e facilitou o uso de incentivos fiscais para a realização de investimentos privados em P&D. Todo esse esforço no desenho de novas políticas, juntamente iniciativas pré-existentes (os Fundos Setoriais são apenas um dos exemplos), construiu um arcabouço relativamente abrangente de políticas de inovação no que diz respeito à diversidade de instrumentos. Em outras palavras e apesar da ausência de iniciativas pelo lado da demanda¹¹⁵, atualmente o país conta com muitos dos instrumentos utilizados na maior parte dos países desenvolvidos para fomentar a inovação, tais como: i) crédito subsidiado; ii) incentivos fiscais; iii) subvenção para empresas; iv) subvenção para projetos de pesquisa em universidades e ICTs, entre outros.

Mudanças de posturas que devem ser adotadas são a diminuição da burocracia de inovação, como os longos tempos para análise e concessão de patentes; maior publicidade de requisitos para aquisição de benefícios fiscais e facilidade de obtenção de informações sobre políticas de ciência e tecnologia; abranger o poder da lei de compras para estimular e poder comprar pesquisa e desenvolvimento; melhorar a administração e governança dos fundos setoriais, assim como ampliar a transparência dos métodos avaliativos desses fundos no momento da escolha dos projetos beneficiados (DE NEGRI, 2018).

3.1.5 Transferência de Tecnologia

A transferência de tecnologia no Brasil, para ter segurança e aplicabilidade, precisa ter seu contrato averbado perante o INPI. Esta previsão está presente no artigo 211, da LPI⁷⁷. No caso de licença, a necessidade de averbação está explícita nos artigos 62 e 140 da LPI⁷⁸. Somado a estes artigos, há a Instrução Normativa INPI/PR nº 70 de 11 de abril de 2017, que dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

Nesta Instrução Normativa nº 70/2017 reconhece-se alguns contratos de transferência de tecnologia, listados no artigo 2º, entre eles:

- (1) Contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida ou de pedido de patente, ou para exploração de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho industrial, ou para uso de registro de marca ou de pedido de marca, todas hipóteses com previsão na Lei de Propriedade Industrial;
- (2) Contratos de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, ou de cessão de registro ou de pedido de desenho industrial, ou de cessão ou de pedido de marca, todos conforme as previsões da LPI;
- (3) Contratos de Transferência de Tecnologia:
 - a) O contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços; e,
 - b) O contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços especializados (INPI, 2017).

O contrato pode ser feito por meio do sistema e-Contratos do site do INPI e, com a averbação, há legitimação das remessas monetárias para o exterior, tendo como justificativa o

⁷⁷ Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro (BRASIL, 1996).

⁷⁸ Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI (BRASIL, 1996).

pagamento pela utilização da tecnologia transferida e, não somente, auxilia no requerimento de isenção fiscal em caso de *royalties* ou assistência técnica, quando for o caso, para empresa receptora da tecnologia.

Tendo o referencial dos contratos previstos pela Instrução Normativa do INPI acima descrita, percebe-se um alinhamento da autarquia com uma proteção e previsão contratual em conformidade com contratos tecnológicos estrangeiros que tem o *know how* como peça-chave na transferência. Não somente, a necessidade de averbação para usufruto de certas isenções, benefícios é uma postura interessante, que permite que o INPI tenha, indiretamente, uma supervisão e conhecimento dos contratos tecnológicos que são firmados nacionalmente. Esse apanhado de informações contratuais e tecnológicas, a depender do detentor, pode permitir avanços no ângulo jurídico ou tributário, ampliando salvaguardas tanto para titular como licenciado.

Para que a transferência de tecnologia ocorra de forma bem-sucedida, Macedo e Barbosa (2000, p. 95) destacam dois pontos importantes que devem ser considerados para evitar perda da informação para seu detentor:

Na primeira fase, antecedente ao uso da informação técnico-produtiva pelo licenciado ou concessionário, a perda pode ocorrer se este não firmar o contrato e, tendo conhecido a informação, vier posteriormente a usá-la. Portanto, a perda do detentor da informação ocorre para o potencial parceiro da transação, ou seja, aquele que deveria usá-la sob autorização, mas que o faz indevidamente.

A perda na segunda fase, em geral, ocorre pelo vazamento da informação para terceiros não autorizados, pelo seu detentor, de conhecê-la. Isso pode acontecer caso aconteça de um empregado da empresa receptora transferir a informação a terceiros, seja por mudança de empregador ou mesmo por alguma maneira indevida; mas, também, pode suceder por uma ação indevida da empresa receptora.

Elemento indispensável à transferência de tecnologia é o sigilo das informações trocadas. Para evitar possíveis vazamentos de informações tecnológicas sensíveis, acordos de sigilo podem ser impostos às partes (NDAs – *non-disclosure agreements*); caso seja relação empregado-empregador, e o empregado mudar de empresa, e se utilizar desta informação privilegiada no novo labor, a alternativa é comprovar a conduta de má-fé do empregado (logo, a solução é um acordo de confidencialidade entre as partes) (MACEDO; BARBOSA, 2000).

A transferência de tecnologia no território brasileiro deve sopesar não somente as três possibilidades de transferência de conhecimento, devendo também refletir sobre os pormenores que estão conectados aos contratos de transmissão, como: (a) segredos industriais que serão trocados entre as partes, devendo ser calculadas todas possibilidades de vazamento indevido de

informação, resguardando direito de pleito de perdas e danos; (b) se há transmissão legítima de tecnologia, ou é mera formalização de uma exploração como um contrato de licenciamento, em que o licenciado já tem domínio da invenção e está somente efetivando a transação; (c) a transferência de tecnologia deve afastar a incidência de uma prática anticoncorrencial, evitando a presença do Conselho Administrativo de Defesa Econômica; (d) alinhamento com as políticas públicas internas, objetivando enriquecimento educacional e técnico e permitindo uma sintonia entre poder público e iniciativa privada, estimulando parcerias e incentivos fiscais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ambos os países, China e Brasil, adotaram uma postura de aceitação de incorporação do Acordo TRIPS por pressões estrangeiras, como forma de acesso à OMC. A China, visando ingressar nos fóruns internacionais, após a sua mudança de regime para socialismo de mercado, objetivando uma ampliação à sua participação econômica e tecnológica no âmbito mundial. O Brasil, por outro lado, à época da redação do Acordo TRIPS, era um dos protagonistas, junto com a Índia, que buscavam abrandamento da proteção e maior facilidade de transferência tecnológica entre nações. A China não teve participação nas discussões da redação do Acordo, internalizando-o em momento posterior; a nação brasileira teve participação nas discussões. No entanto, conforme evidenciado pelos capítulos da dissertação, é relevante como houve manifestações não somente legislativas como políticas e sociais que são fruto do Acordo TRIPS nestes países, de forma que a nação asiática, embora tenha ingressado alguns anos depois, progrediu consideravelmente mais que a nação sul-americana.

O sistema judiciário chinês utiliza, assim como o brasileiro, o direito civil. No entanto, a tradição chinesa clama pela utilização da mediação para solução de conflitos, sendo parcialmente evitada a via judicial para o desenrolar do imbróglio existente entre as partes. Não somente, em certas situações, de conflitos de propriedade intelectual, a via administrativa é preferida pelas partes, pela maior celeridade na solução. Interessante também ressaltar que, em conteúdos patentários, com as novas alterações judiciais realizadas por iniciativa da Suprema Corte do Povo, é prevalente uma mudança considerável de postura, que se materializa pela publicidade de casos jurisprudenciais e a criação de uma corte especializada, subordinada à Suprema Corte, com especialidade em patentes, assim como as Cortes inferiores que têm competência para lidar com casos cujo objeto de ação seja patentes. Há, então, a presença de um “*case law*”, que pode ser utilizado no tocante a casos jurídicos patentários com similaridades fáticas e judiciais às jurisprudências publicadas. No direito brasileiro, as competências para lidar com casos de patentes são principalmente atribuídas à justiça federal, especialmente considerando que a patente é atrelada a método avaliativo concessório pelo INPI, uma autarquia federal.

Ademais, outro fator a ser considerado é a existência de maior maleabilidade chinesa para a criação de certas leis, regulamentos e agências governamentais, devido à estrutura dos Três Poderes da China, tendo como exemplo a mudança recente da SIPO, agência patentária, que teve

sua posição hierárquica, nome, atribuições e competência alteradas e, atualmente, está subordinada à SAMR (State Administration of Market Regulation - Administração Estatal de Regulação de Mercado). Há nítida concentração de atribuições e competências de poder em certas poderosas agências, permitindo maior centralização de poder decisório e impedindo empecilhos por alguns órgãos não acatarem ordens do governo central.

Há certa similaridade entre as estruturas judiciais dos países do hemisfério Ocidental e Oriental. Uma última instância (Supremo Tribunal Federal x Supremo Tribunal do Povo); Alto Tribunal do Povo x Superior Tribunal de Justiça; Justiça Federal x Tribunal Intermediário do Povo; Tribunal das pessoas básicas x Tribunal de Justiça; Tribunal do Povo, um ramo do sistema judicial que, aparentemente, não tem equiparação comparável no direito brasileiro.

As agências responsáveis pela fiscalização, concessão, possível nulidade ou invalidação e reexame da patente são a CNIPA na China e INPI no Brasil. Os depósitos das patentes nas respectivas agências responsáveis pela concessão têm similaridades notáveis. Os pedidos são baseados nas disposições do TRIPS e, logo, apresentam nome da invenção, descrição técnica que permita que uma pessoa com formação técnica consiga reproduzir a tecnologia com base na documentação acostada; o pedido inclui também uma delineação do escopo protetivo inventivo sobre o qual se deseja a exclusividade. Esse rol se projeta e se concretiza em ambas as exigências administrativas. Nesta linha, considerando a convergência dos pedidos patentários, relevante ressaltar que ambos os países são signatários do Patent Cooperation Treaty, o Tratado de Cooperação Patentária que permite depósitos em diversos países para mesma patente. Há, então, não somente igualdade do procedimento do depósito como reciprocidade internacional de pleito entre os Estados.

No tocante aos pedidos de reconsideração de pleito patentário em situação de rejeição do pedido, na CNIPA o pleito deve ser feito à Diretoria de Reexame de Patentes, enquanto para o INPI deve ser feito recurso administrativo endereçado diretamente ao Instituto. Há uma ligeira diferença no processo recursal, como prazos e entidades a quem deve ser endereçado o pleito, mas, no resto, há diversas similaridades.

O processo civil chinês, oposto ao brasileiro, tem uma quantia reduzida de artigos, manifestando a possibilidade de maiores liberalidades por parte das autoridades judiciais, de se comportarem e ditarem certas regras e procedimentos, que já foram expostos nos capítulos anteriores desta dissertação. Ponto interessante é que, pelos relatos de autores e profissionais com

experiência processual na China, parte considerável explicita injustiças e inexistência de uma igualdade processual entre as partes. Somado a estes fatores, têm-se protecionismos locais e falta de capacidade laboral para lidar com todas as demandas regionais, ainda mais levando em conta a complexidade de certas demandas. Por outro lado, o Brasil tem uma postura de maior previsibilidade processual legislativa, apresentando princípios que regem e são respeitados no processo civil, tendo uma estrutura muito mais robusta e previsível em casos litigiosos.

Ambos os países adotam o remédio processual da injunção, chamado tutela no Brasil e injunção na China, que serve com o mesmo propósito nos Estados: permitir que o detentor da patente tenha garantido seu direito, na forma de uma cessação das atitudes ilegais do infrator, por exemplo, ainda que essa tutela seja concedida liminarmente. A injunção na China tem um caráter comprobatório das ilegalidades do infrator enquanto, no Brasil, a tutela pode ser concedida liminarmente, tendo seu mérito posteriormente determinado a fundo e, logo, quando a tutela é concedida no Brasil, não necessariamente é prova da conduta ímproba do infrator, somente significa que o juiz analisou o pleito inicial do Autor e concordou com a concessão de tutela preliminarmente, podendo ser revogado se novos fatos vierem à tona no decorrer processual.

No quesito prova de infração, o direito brasileiro adota uma postura de ônus da prova, considerando que as provas da violação do direito patentário podem ser alteradas ou destruídas pelo explorador ilegal. No direito chinês, no entanto, a prova de violação fica incumbida ao titular que, em certas situações, pelo método de busca de provas e informações, e por questões temporais, acaba fracassando em sua tarefa de obter provas e documentações que corroborem as condutas desconformes do infrator. Os interessados na proteção patentária no território chinês, algumas vezes, têm de recorrer a detetives particulares para auxiliarem na juntada de documentação probatória suficiente para apresentar em juízo. Não somente, a falha em produção de provas suficientemente robustas para defender a petição autoral resulta em sentenças condenatórias que estipulam indenizações estatutárias da lei de patentes, diversas vezes abaixo do real dano causado às finanças do titular da patente.

Com a quarta revisão da lei de patentes, houve um aumento considerável nos danos estatutários a título indenizatório. Nos casos judiciais, diversas vezes os juízes utilizam os danos estatutários como referenciais, ou os valores mesmos, como estipulado para fins de indenização, principalmente, pois as alternativas de cálculo de escopo de perdas e danos dependem de provas que, em certas situações, não podem ser produzidas no processo. Desta maneira, o juiz procede

com o dano estatutário. No direito brasileiro, o valor devido pela infração é estipulado como lucro cessante, podendo ser calculado de forma mais precisa, não havendo necessariamente um referencial indenizatório, mas há uma jurisprudência robusta que serve como norte para as decisões dos magistrados. Ambas as legislações têm previsão similar de quais fatores devem ser considerados para se calcular as perdas, no entanto a produção de provas é necessária para um cálculo judicial de danos na China, enquanto, no Brasil, o ônus da prova garante a desnecessidade de uma dependência tão considerável de produção de provas para fins de cálculos de perdas e danos.

No direito chinês, quando uma patente está em dissonância com os dispositivos legais, o procedimento cabível é a invalidação da patente; o pleito é analisado pela PRB (Patent Reexamination Board – Diretoria de Reexame de Patente), e revisado administrativamente, podendo se tornar um processo judicial. No direito brasileiro, a desconformidade da patente às normais judiciais enseja o procedimento da nulidade da patente, podendo essa nulidade ser realizada por via administrativa ou judicial. O rol de pessoas autorizadas a requerer esses procedimentos tem convergência nos distintos direitos, assim como há também uma similaridade temporal nos prazos para exame e resultados de análises entre os órgãos examinadores das nações.

No tópico políticas públicas, a China adota uma postura similar à brasileira, de impulsionar a vinda de investimentos estrangeiros, por meio de leis que buscam facilitar que empresas exploradoras de tecnologia aufram lucro e tenham incentivos e isenções fiscais caso escolham produzir ou transferir tecnologia nos territórios. Os dois países estabeleceram leis que têm objetivo de atração de empresas pela via tributária, como facilitar remessas ao exterior, reduções de impostos, entre outros.

A China explicitou sua postura publicizando aos interessados que, em caso de investimentos estrangeiros diretos, seria respeitada a lei de mercado, assim como impulsionar os interesses empresariais, ao mesmo tempo em que se comprometeu a não forçar uma transferência de tecnologia. Nesta linha, interessante que alguns inventores na China, observando a flexibilidade de punições que o país tinha em relação a alguns infratores, começaram a focar e investir em produtos que tenham maiores benefícios populacionais caso fossem produzidos respeitando a propriedade intelectual. Essa mentalidade permitiu que o enfoque protetivo se afastasse de direitos privados e se aproximasse de direitos coletivos sociais, garantindo maior proteção e fiscalização governamental. A política interna brasileira não necessita adotar esse posicionamento, devido à

existência de uma infraestrutura burocrática, mas mais amigável a negócios comerciais, inexistindo a necessidade de uma lei para exteriorizar.

Acerca da transferência de tecnologia, há uma distinção clara entre os objetivos das nações. O Brasil visa a averbação dos contratos de tecnologia perante o INPI, permitindo que as partes do instrumento usufruam de isenções, por exemplo. A averbação é interessante, também, pois o documento serve como comprovação de origem de remessas monetárias estrangeiras. A China, por outro lado, tem erguido uma norma regulatória de importação e exportação tecnológica que exige a transferência de tecnologia, em certos casos, de forma forçada (considerando, no entanto, uma troca: transferência forçada para investir e explorar tecnologias na China); assim como imposição de regras que beneficiam licenciados, como afastamento de imposição de cláusulas *grantback*.

No aspecto da transferência de tecnologia, é nítido que o procedimento pode ser evidentemente mais oneroso para o titular/licenciante da tecnologia, pois é submetido a certas regras que são, em algumas situações, inegociáveis, por serem impostas pelo governo. No entanto, esse sistema vem servindo ao governo chinês de forma exitosa; as indústrias e empresas permanecem investindo e se submetendo às regras. O mercado chinês é vasto, e vem tendo crescimentos exponenciais na renda populacional, sendo um mercado consumidor atrativo. Somado a isto, a mão-de-obra está se especializando em ritmo acelerado, ainda com salários medíocres, barateando custos produtivos de investidores, havendo incentivos governamentais que permitem uma cooperação em diversos estratos societários e políticos, afastando burocracias morosas e desnecessárias.

Não é suficiente erigir uma estrutura legislativa e administrativa mínima, observando meramente as disposições do Acordo TRIPS; o Brasil deveria ter expandido e experimentado com as liberalidades presentes no acordo de propriedade intelectual, como a China o fez. A liberdade de posicionar-se mais rigorosamente que o normal, não somente no tocante às regras, como também observando as particularidades locais, é uma vantagem. A China não somente incorporou os artigos do Acordo como também estabeleceu regras que beneficiavam e respeitavam as singularidades da cultura e hábitos chineses. A perspicácia chinesa foi interligar o legislativo e o executivo, com anuência do judiciário no assunto das patentes tecnológicas. Não basta uma estrutura jurídica sem órgãos administrativos e políticas públicas intercomplementares, com papéis delineados para impulsionar e incentivar a indústria, universidades, centros de pesquisa e profissionais à especialização do conhecimento.

O sucesso da indústria, empresas e R&D chinês decorre das decisões que não foram tomadas integralmente pelo Brasil como, mas não se limitando a: diminuição da burocracia no procedimento de transferência de tecnologia, seja com contratos, seja pelo lapso para concessão de patentes; alocação de recursos financeiros suficientes para aparelhar e dar maior capacidade analítica aos órgãos concessórios de patentes, dando maior celeridade ao procedimento de exame; políticas públicas de favorecimento fiscal complementadas por garantias em outras esferas como, por exemplo, a punitiva/fiscalizatória; políticas de transferência de tecnologia onerosas, mas contrabalanceadas pelos benefícios comerciais inerentes à situação local. A atratividade de investimento no Brasil é obstada por procedimentos fiscais e tributários áridos e condições de replicabilidade que exigem capital considerável, afugentando interessados. Infelizmente, o Brasil tem adesão ao Tratado da OMC, mas não obteve êxito em implementar os complementos que devem acompanhar o Tratado, no aspecto político, administrativo, tecnológico e social.

REFERÊNCIAS

ARORA, Ashish; FOSFURI, Andrea; GAMBARDELLA, Alfonso. **Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy**. Cambridge: The MIT Press, 2001.

ARUP, Christopher. **The New World Trade Organization Agreements: Globalizing Law Through Services and Intellectual Property**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

BALANÇA COMERCIAL: veja ranking dos principais parceiros do Brasil em 2021. G1 Globo [online], 04 jan. 2022. 2022. Economia. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/01/04/balanca-comercial-veja-ranking-dos-principais-parceiros-do-brasil-em-2021.ghtml>. Acesso em 24 abr. 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **O Código da Propriedade Industrial Conforme os Tribunais: Comentado com Precedentes Judiciais**. Volume 1 – patentes. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018.

BECONCINI, Paolo. The state of trade secret protection in China in light of the US-China trade wars: trade secret protection in China before and after the US-China Trade Agreement of January 15, 2020. **UIC Review of Intellectual Property Law**, Illinois, v. 20, n.2, p. 106-144, fev. 2021. Disponível em: <https://repository.law.uic.edu/ripl/vol20/iss2/2/>. Acesso em 10 nov. 2022.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Diretrizes de Exame de Patentes**. Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: https://abifina.org.br/arquivos/legislacao/diretrizes_doc_20_de_dez_verso_final_26_dez.pdf. Acesso em 08 de abril de 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 26 abr. 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005**. Institui o regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços de tecnologia da informação - REPES, o regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras - RECAP e o programa de inclusão digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/111196.htm. Acesso em: 26 abr. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.200, de 02 de setembro de 2021**. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), para dispor sobre a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional. Brasília, DF:

Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114200.htm. Acesso em: 26 abr. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999**. Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de emergência nacional e de interesse público de que trata o art. 71 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3201.htm#:~:text=DECRETO%20No%203.201%2C%20DE,14%20de%20maio%20de%201996. Acesso em: 26 abr. 2023.

BRASIL. **INPI**. Identidade Institucional. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/identidade-institucional>. Acesso em 13 de abr. de 2023

BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Instrução Normativa INPI/PR nº 070**, de 11 de abril de 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/contratos-de-tecnologia-e-de-franquia/arquivos/legislacao-contratos/IN702017.pdf>. Acesso em: 14 de abr. de 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. INPI. **Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição**. v. jul-21 Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico/ManualdePatentes20210706.pdf>. Acesso em 16 de out. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (3. Turma). **Recurso Especial nº 1.201.454**. Recorrente: Bayer Schering AG. Recorrido: Libbs Farmacêutica Ltda. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília (DF), 14 de outubro de 2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (2. Seção). **Recurso Especial nº 1.869.959**. Recorrente: The Provost Fellow and Scholars of the Holy Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin. Recorrido: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília (DF), 27 de abril de 2022.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (3. Região). **Apelação Cível nº 0024249-29.2000.4.03.6100/SP**. Apelante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI. Apelada: Dal Ponte e Cia LTDA. Relator: Desembargador Federal Nino Toldo. São Paulo, 23 de novembro de 2010. E-DJF3 Judicial 1 Data: 14/01/2011 Página: 220.

CAFFÉ, Cândida Ribeiro; FALCÃO Patrícia; TORQUATTO, Pablo. Os desafios da transferência de tecnologia no Brasil. **Revista da ABPI**, São Paulo – Rio de Janeiro, ed. 181, p. 119-122, dez. 2022. Disponível em: <https://abpi.org.br/revistas/edicao-181-mes-novembro-dezembro-ano-2022-especial-30-anos/>. Acesso em: 13 abr. 2023.

CAI, Wanli. Legal systems and practice of intellectual property protection in Japan and China: a comparative analysis. **Asian Journal of Innovation and Policy**, Sejong, v. 7, n. 1, p. 190-206, abr. 2018. Disponível em: <http://koreascience.or.kr/article/JAKO201815565836494.page>. Acesso em: 09 nov. 2022.

CASELLA, P. B.; MERCADANTE, A. A. (Coord.). **Guerra Comercial ou Integração Mundial pelo Comércio?** A OMC e o Brasil. São Paulo: Ed. LTR, 1998.

CHEUNG, Gordon C. K. **Intellectual Property Rights in China:** Politics of piracy, trade and protection. Abingdon: Routledge, 2009.

CHINA. **Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China (2019 Amendment).** 1993. Disponível em: <https://www.hongfanglaw.com/wp-content/uploads/2019/10/Anti-Unfair-Competition-Law-of-the-Peoples-Republic-of-China-2019-AmendmentEnglish.pdf>.

CHINA. **Civil Procedure Law of the People's Republic of China (Revised in 2017).** 1991. Disponível em: <https://cicc.court.gov.cn/html/1/219/199/200/644.html>.

CHINA. **Contract Law of the People's Republic of China.** 1999. Disponível em: <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/52923/108022/F1916937257/CHN52923%20Eng.pdf>.

CHINA. **Foreign Investment Law of the People's Republic of China.** 2020. Disponível em https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/t20210527_1281403.html.

CHINA. **Interpretations of the Supreme People's Court on Applicability of the Civil Procedure Law of the People's Republic of China.** 30 jan. 2015. Disponível em: <https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/interpretations-of-the-spc-on-applicability-of-the-civil-procedure-law-of-the-prc-2.pdf>.

CHINA. **Interpretation of the Supreme People's Court on Several Issues concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases [Effective].** 28 dez. 2009. Disponível em: <https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/interpretation-of-the-supreme-peoples-court-on-several-issues-concerning-the-application-of-law-in-the-trial-of-patent-infringement-dispute-cases-effective.pdf>.

CHINA. **Patent Law of the People's Republic of China (Amended in 2020).** 1984. Disponível em: <https://english.cnipa.gov.cn/col/col3068/index.html>.

CHINA. **Regulations on Technology Import and Export Administration of the People's Republic of China.** 2002. Disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/182583>.

CHINA. **Rules for the Implementation of the Patent Law of the People's Republic of China.** 2010. Disponível em https://english.cnipa.gov.cn/art/2014/3/31/art_1349_81671.html.

CHINA. Supreme People's Court. **Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court.** 2020. Disponível em: <https://ipc.court.gov.cn/en-us/news/view-1225.html>.

CIMOLI, Mario. et.al. **Intellectual Property Rights:** Legal and economic challenges for development. Oxford: Oxford University Press, 2014.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Coord.). **Propriedade Industrial Aplicada.** Reflexões para o magistrado. Brasília: CNI, 2013.

CORREA, Carlos M. **Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries.** London and New York: Zed Books, 2000.

CORREA, Carlos. SEUBA, Xavier. **Intellectual Property and Development:** Understanding the Interfaces. Singapore: Springer, 2019.

DE NEGRI, Fernanda; WILSON CENTER; INTERFARMA (org.). **Novos caminhos para a inovação no Brasil.** Washington, DC: Winson Center, 2018.

DEVONSHIRE-ELLIS, Chris; SCOTT, Andy; WOOLLARD, Sam. **Intellectual Property Rights in China:** Second Edition. Heidelberg: Springer-Verlag, 2011.

DIMITROV, Martin K. **Piracy and the State:** The politics of Intellectual Property Rights in China. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. **Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments.** 1985. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us034en.pdf>

FERREIRA, Noemy Stracieri. **Proteção Jurídica da Inovação Tecnológica no Comércio Internacional e no Direito Comparado:** Internalização destes Institutos Jurídicos pelo Direito Brasileiro. 2006. (189 f). Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de História, Direito e Serviço Social, Universidade Estadual Paulista, Franca, 2006. Disponível em <http://hdl.handle.net/11449/89908>. Acesso em: 04 fev. 2019

FINK, Casten; MASKUS, Keith E. **Intellectual Property and Development:** lessons from recent economic research. New York: World Bank and Oxford University Press, 2005.

GUAN, Wenwei. **Intellectual Property Theory and Practice:** A Critical Examination of China's TRIPS Compliance and Beyond. Berlin: Springer, 2014.

HARRIGAN, Kathryn Rudie. **Managing for Joint Venture Success.** Toronto: Lexington Books, 1986.

HE, Qiaoling. **The Limits to Law:** How Intellectual Property rights are used and protected in China. 2017. (353 f). Tese (PhD) – McGill University, Department of Sociology, Montreal, 2017. Disponível em <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/bk128d37d>. Acesso em 08 out. 2022.

HONG, Jie; EDLER, Jakob; MASSINI, Silvia. Evolution of the chinese intellectual property rights system: IPR Law revisions and enforcement. **Management and Organization Review** – Cambridge University Press, Cambridge, v. 18, n. 4, p. 755-787, mai. 2022. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/management-and-organization-review/article/evolution-of-the-chinese-intellectual-property-rights-system-ipr-law-revisions-and-enforcement/ACEF8E7FC893123D6D95FF6245CC51D6>. Acesso em 09 nov. 2022.

INTELLECTUAL PROPERTY COURT. **Judgment Digests of the Intellectual Property Court of the Supreme People's Court (2020)**. Disponível em: <https://ipc.court.gov.cn/en-us/news/view-1225.html>. Acesso em 13 mai. 2022.

LENKA, Fojtiková. China's intellectual property rights commitments in the WTO: legal and economic implications. **China and WTO Review**, Seoul, v. 4, n. 1, p. 7-34, mai. 2018. Disponível em: <https://dspace.vsb.cz/handle/10084/125817?show=full>. Acesso em: 09 nov. 2022.

LOVE, Brian; HELMERS, Christine; EBERHARDT, Markus. Patent litigation in China: protecting rights or the local economy? **Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law**, Nashville, v. 18, n. 4, p. 713-741, ago. 2016. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737034. Acesso em: 10 nov. 2022.

LI, Xuan; CORREA, Carlos M. **Intellectual Property Enforcement: International Perspectives**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.

LIMA, Pedro Garrido da Costa. **Evolução recente da balança comercial Brasil-China**. Câmara dos Deputados: Consultoria Legislativa, 2023

LIEGSALZ, Johannes. **The Economics of Intellectual Property Rights in China: Patents, Trade and Foreign Direct Investment**. Heidelberg: Gabler, 2010.

LUGINHUEHL, Stefan; GANEA, Peter. **Patent law in greater China**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014.

MACEDO, Maria Fernanda Gonçalves; BARBOSA, A. L. Figueira. **Patentes, Pesquisa e Desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2000.

MASKUS, Keith E. **Intellectual Property Rights in the Global Economy**. Washington DC: Institute for International Economics, 2000.

MASKUS, Keith E.; REICHMAN, Jerome H., **International Public Goods and Transfer of Technology: Under a Globalized Intellectual Property Regime**. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

MATTHEWS, Duncan. **Globalizing Intellectual Property Rights: The TRIPS Agreement**. Abingdon: Routledge, 2002.

MILLER, Mark. Trips Agreement and Direct Effect in European Community Law: You Can Look...But Can You Touch. **74 Notre Dame L. Rev.** 597, 1999. Disponível em <http://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol74/iss2/7>. Acesso em: 06 jun. 2019.

MOURA, A. M. M. de; JUNIOR, G.; FAUSTINO, R.; MAGNUS, A. P. M.; BOCHI, F. dos S.; SCARTASSINI, V. B. Panorama das patentes depositadas no brasil: uma análise a partir dos maiores depositantes de patentes na base Derwent Innovations Index. **Brazilian Journal of Information Studies: Research Trends**, v. 13, n. 2, p. 59-68, junho de 2019. Disponível em:

<https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/8639/5741>. Acesso em 22 de abr. de 2023.

PISACANE, Giovanni; ZIBETTI, Daniele. **Intellectual Property in China**. Singapore: Springer, 2020.

PRUD'HOMME, Dan; ZHANG, Taolue. **China's Intellectual Property Regime for Innovation: Risks to Business and National Development**. Cham: Springer, 2019.

SHI, Wei. **Intellectual Property in the Global Trading System: EU-China Perspective**. Heidelberg, Springer, 2008.

SHAVER, Lea. **Access to knowledge in Brazil**. New research on intellectual property, innovation and development. London, Bloomsbury Publishing, 2010.

SOBRINHO, D. F.; D'OLIVEIRA, B. L. B. Os Efeitos do Acordo TRIPS no Direito Brasileiro: Uma Abordagem Crítica. **Revista Direito e Inovação**, FW, v. 2, n. 2, jul. 2014. Disponível em: <http://revistas.fw.uri.br/index.php/direitoenovacao/article/view/1315>. Acesso em 04 fev. 2019.

TEIXEIRA, C. H. S. B; TEIXEIRA, R. L. P.; BRITO, M. L. de A.; LACERDA, J. C.; ARAÚJO, M. V. P. de. **Research, Society and Development**, v. 6, n. 4, p. 370-381, dez. 2017. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/195/154>. Acesso em 23 de abr. de 2023.

THOMAS, Kristie. **Assessing Intellectual Property Compliance in Contemporary China**. The World Trade Organization TRIPS Agreement. Singapore, Palgrave Macmillan, 2017.

TORREMAN, P.; SHAN, H.; ERAUW, J. **Intellectual Property and TRIPS Compliance in China: Chinese and European Perspectives**. Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 2007.

UNIDO. **Manual on Technology Transfer Negotiation**. Vienna, 1996.

WANG, Renhua. New private law? Intellectual property “common-law precedents” in China. **UMKC Law Review**, Chicago Illinois, v. 89, p. 353-414, 2021. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3442357. Acesso em: 10 nov. 2022.

WEIGHTMAN, William. Is the emperor still far away? Centralization, professionalization, and uniformity in China's intellectual property reforms. **UIC Review of intellectual property law**, Chicago Illinois, v. 19, n. 2, p. 143-177, mar. 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3386806. Acesso em: 09 nov. 2022.

WIPO. IP Facts and Figures. **WIPO Statistics Database**, Feb. 2023. Disponível em: <https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents>. Acesso em: 30 abr. 2023.

WTO. **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**. Annex 1c of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, Morocco, 15 de abril de 1994.

YU, Ronald; YIP, Kenneth. New changes, new possibilities: China's latent patent law amendments. **GRUR International**, Oxford, v. 70, n. 5, p. 486-489, mar. 2021. Disponível em: <https://academic.oup.com/grurint/article/70/5/486/6163133>. Acesso em 09 nov. 2022.

ZHANG, Nan. **A Confucian Analysis on the Evolution of Chinese Patent Law System**. Singapore: Springer, 2020.