

NOEMY STRACIERI FERREIRA

***PROTEÇÃO JURÍDICA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL E NO DIREITO COMPARADO***

**Universidade Estadual Paulista - Faculdade Júlio Mesquita Filho
Franca – 2006**

NOEMY STRACIERI FERREIRA

***PROTEÇÃO JURÍDICA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL E NO DIREITO COMPARADO: INTERNALIZAÇÃO
DESTES INSTITUTOS JURÍDICOS PELO DIREITO BRASILEIRO***

Dissertação apresentada como exigência parcial para obtenção do grau de Mestre em Direito à Comissão Julgadora de Universidade Estadual Paulista – Faculdade Júlio de Mesquita Filho em Franca, sob a orientação da Profa. Dra. Jete Jane Fiorati.

**Universidade Estadual Paulista - Faculdade Júlio Mesquita Filho
Franca - 2006**

*Dedico este trabalho a todos que
estiveram ao meu lado e com carinho e
dedicação colaboraram nesta
“empreitada” de maneira
incondicional. Àqueles que me deram
forças para seguir adiante e fazer o meu
melhor...*

*Milka, Germano, Nathan, Ju, Ro,
Gilberto, Fernanda, Noraly e Jete Jane.*

Nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais nem mais dependente delas do que o século XX. Contudo, nenhum período, desde a retratação de Galileu, se sentiu menos à vontade com elas.
(Eric Hobsbawm, A era dos extremos – O breve século XX)

RESUMO

O presente estudo iniciou-se com análise de legislações domésticas que contribuíram para a formação do Primeiro Regime Internacional de Propriedade Intelectual, inaugurado com a Convenção de Paris de 1883. Tal fase objetivou extrair os verdadeiros paradigmas que sustentam os Direitos de Propriedade Intelectual, bem como apontar a importância da inovação tecnológica enquanto bem juridicamente valorado pela sociedade. Após tal análise, passou-se ao estudo do Primeiro Regime Internacional de Propriedade Intelectual, onde foram abordados todos os Tratados, Acordos e Convenções Internacionais que objetivaram proteger o potencial criativo e as inovações tecnológicas sob os auspícios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Em seguida, sob uma perspectiva histórica, foram analisados os fatores sociais, políticos e econômicos que contribuíram para o fim do Primeiro Regime e o início do Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual. Dentre os denominadores apontados, recebeu destaque o fenômeno de internacionalização do comércio, o qual passou a gerar efeitos a partir de meados dos anos 70 (setenta). Finda tal etapa, analisou-se o Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual, cujo marco inicial é o Anexo 1.C. do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC) de 1994. Tal Anexo é conhecido pelo nome de TRIPS (Treaty Related Aspects of Intellectual Property). A mudança de Regime foi estudada sob a perspectiva da modificação dos princípios sob os quais se estruturou o Primeiro Regime Internacional de Propriedade Intelectual. Neste ponto, concluiu-se que o principal marco de ruptura foi a inserção dos princípios de livre-concorrência dentre os princípios que disciplinavam a matéria desde a Convenção de Paris de 1883. Outro fator de ruptura foi a inclusão do tema “Propriedade Intelectual” nas matérias, objeto de regulação pela OMC, alterando com isso também os paradigmas da disciplina. No estudo dos dispositivos normativos do TRIPS foram abordados os princípios que regem o TRIPS, bem como as categorias de direitos de propriedade intelectual que se destinam exclusivamente à proteção jurídica da inovação tecnológica, ou seja, as patentes e os *trade secrets*. Paralelo à investigação de patentes e *trade secrets* no TRIPS foi realizado estudo comparativo destes institutos na legislação brasileira de propriedade industrial, a qual internalizou os dispositivos do TRIPS a partir do ano de 1995, quando o Acordo Constitutivo da OMC passou a ter vigência no Brasil. O estudo das patentes abrangeu inúmeras questões, tais como: definição das matérias que podem ou não ser patenteadas; garantias mínimas que devem estar presentes nos procedimentos em matéria de patentes; requisitos para concessão de licenças compulsórias; entre outros. Especificamente com relação aos *trade secrets* constatou-se que o TRIPS disciplinou a matéria de forma bastante esparsa. Por outro lado, a legislação brasileira de propriedade industrial (Lei 9279/96) se absteve completamente de disciplinar a matéria, relegando a proteção dos *trade secrets*, tão somente, à via contratual. Considerando tal ausência de paradigmas, realizou-se um estudo dos *trade secrets* no direito norte-americano, berço de tal instituto jurídico e local onde sua aplicação encontra-se amplamente disseminada.

Palavras-chave: inovação tecnológica, patentes, *trade secrets*, TRIPS, propriedade industrial, propriedade intelectual, OMPI, OMC, concentração de mercado, concorrência.

RESUMEN

El presente estudio se inició con análisis de legislaciones domésticas que contribuyeron para la formación del “Primer Régimen Internacional de Propiedad Intelectual”, inaugurado con lo Convenio de Paris de 1883. Dicha fase tuvo como objetivo extraer los verdaderos paradigmas que sostienen los Derechos de Propriedade Intelectual, bien como apuntar la importancia de la innovación tecnológica como un bien jurídicamente valorado por la sociedad. Después de este análisis, se pasó al estudio del Primer Régimen Internacional de Propiedad Intelectual, donde fueron abordados todos los Tratados, Arreglos y Convenciones Internacionales que tenían como objetivo proteger el potencial creativo y las innovaciones tecnológicas bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En seguida, bajo una perspectiva histórica, fueron analizados los hechos sociales, políticos y económicos que contribuyeron para el fin del Primer Régimen y el inicio del Nuevo Régimen Internacional de Propiedad Intelectual. Entre los denominadores apuntados, recibió especial atención el fenómeno de internacionalización del comercio, el cual pasó a generar efectos a partir de mediados de los años 70 (setenta). Terminada tal etapa, se analizó el Nuevo Régimen Internacional de Propiedad Intelectual, cuyo marco inicial es el Anexo 1.C. del Acuerdo Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de 1994. Tal Anexo es conocido por el nombre de ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). El cambio de Régimen fue estudiado bajo la perspectiva de la modificación de los principios bajo los cuales se estructuró el Primer Régimen Internacional de Propriedade Intelectual. En este punto, se concluyó que el principal marco de ruptura fue la inserción de los principios de libre competencia entre los principios que disciplinaban la materia desde lo Convenio de Paris de 1883. Otro factor de ruptura fue la inclusión del tema “Propriedade Intelectual” en las materias, objeto de regulación por la OMC, alterando con eso también los paradigmas de la disciplina. En el estudio de los dispositivos normativos del ADPIC fueron abordados los principios que rigen el ADPIC, bien como las categorías de derechos de propiedad intelectual que se destinan exclusivamente a la protección jurídica de la innovación tecnológica, o sea, las patentes y los *trade secrets*. Paralelamente a la investigación de patentes y *trade secrets* en el ADPIC, fue realizado un estudio comparativo de estos institutos en la legislación brasileña de propiedad industrial, la cual internalizó los dispositivos del ADPIC a partir del año de 1995, cuando el Acuerdo Constitutivo de la OMC pasó a tener vigencia en Brasil. El estudio de las patentes abarcó innumerables cuestiones, tales como: definición de las materias que pueden o no ser patenteadas; garantías mínimas que deben estar presentes en los procedimientos en materia de patentes; requisitos para concesión de licencias compulsorias; entre otros. Específicamente con relación a los *trade secrets* se constató que el ADPIC disciplinó la materia de forma poco profunda. Por otro lado, la legislación brasileña de propiedad industrial (Lei 9279/96) se abstuvo completamente de disciplinar la materia, relegando la protección de los *trade secrets*, tan sólo a la vía contractual. Considerando tal ausencia de paradigmas, se realizó un estudio de los *trade secrets* en el derecho norteamericano, cuna de dicho instituto jurídico y local donde su aplicación se encuentra ampliamente diseminada.

Palabras-clave: innovación tecnológica, patentes, *trade secrets*, ADPIC, propiedad industrial, propiedad intelectual, OMPI, OMC, concentración de mercado, competencia.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	09
 CAPÍTULO 1 AS PRIMEIRAS REGRAS DOMÉSTICAS QUE ANTECEDERAM À INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	 19
1.1 Norte da Itália.....	22
1.2 Inglaterra.....	24
1.3 França.....	31
1.4 Alemanha.....	33
1.5 Estados Unidos.....	34
 CAPÍTULO 2 O PRIMEIRO REGIME INTERNACIONAL PARA PROTEÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.....	 37
2.1 A Convenção de Paris de 1883.....	44
2.1.1 Princípio do Tratamento Nacional.....	46
2.1.2 Princípio do Tratamento Unionista.....	47
2.1.3 Procedimento administrativo para concessão de patente de invenção.....	48
2.1.4 Exploração e caducidade das patentes e a concessão de licenças compulsórias.....	53
2.1.5 A cobrança de taxas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial.....	55
2.1.6 As limitações aos direitos do titular da patente.....	55
2.1.7 A concorrência desleal.....	55
2.1.8 As patentes nas exposições internacionais.....	56
2.1.9 Os deveres estabelecidos entre os Estados Membros.....	57
2.1.10 Demais dispositivos.....	57
2.2 Os resultados do Regime Internacional criado com a Convenção de Paris.....	58
2.3 A inovação tecnológica no século XX e as modificações no Regime Internacional de Proteção da Inovação.....	65
2.4 Tratados, Acordos e Convenções Internacionais para a proteção jurídica da inovação tecnológica realizados pela OMPI	73
2.4.1 O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).....	73
2.4.1.1 O pedido internacional.....	75
2.4.1.2 Requerimento.....	76
2.4.1.3 Descrição.....	77
2.4.1.4 Reivindicações.....	77
2.4.1.5 Desenhos.....	78
2.4.1.6 Repartição Receptora.....	78
2.4.1.7 Pesquisa Internacional.....	79
2.4.1.8 Publicação Internacional.....	81
2.4.1.9 Exame Preliminar Internacional.....	83
2.4.1.10 Direito de exercer junto às Administrações Internacionais.....	84
2.4.1.11 Serviços técnicos.	84
2.4.1.12 Demais dispositivos.....	85

2.4.2	Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional das Patentes (IPC).....	86
2.4.3	Tratado de Budapeste sobre o reconhecimento internacional do depósito de micro-organismos para fins de procedimento em matéria de patentes.....	88
2.4.4	Tratado sobre o Direito de Patentes.....	90

CAPITULO 3 O TRIPS E O NOVO REGIME INTERNACIONAL DE	
 PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	93
3.1 Precedentes do Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual.....	93
3.2 Obstáculos à reforma do Primeiro Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual.....	100
3.3 As negociações do GATT em torno da positivação da propriedade intelectual...	106
3.4 A proteção jurídica do potencial criativo no Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual.....	109
3.5 O Acordo TRIPS.....	114
3.5.1 Objetivos.....	116
3.5.2 Princípios.....	118
3.5.2.1 Princípio do tratamento nacional.....	121
3.5.2.2 Princípio da nação mais favorecida.....	122
3.5.2.3 Princípio da transparência.....	124
3.5.2.4 Princípio do “single undertaking” - empreendimento único.....	125
3.5.2.5 Princípio da cooperação internacional.....	127
3.5.2.6 Princípio da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria....	128
3.5.2.7 Princípio da interpretação evolutiva.....	130
3.5.2.8 Princípio da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual.....	132
3.5.2.8.1 O TRIPS e o princípio da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.....	133
3.5.2.8.2 As divergências entre o tratamento dispensado à questão da exaustão no Comércio Internacional.....	142
3.5.2.8.3 A Exaustão nos EUA.....	143
3.5.2.8.4 A Exaustão na União Européia.....	147
3.5.3 As patentes no TRIPS e os reflexos do Acordo na legislação brasileira.....	150
3.5.3.1 Do uso da patente sem autorização do titular - licenças obrigatórias.....	159
3.5.4 Os “trade secrets”, informações confidenciais, segredos de negócio ou segredos de fábrica, no TRIPS e os reflexos de sua disciplina na legislação brasileira e na legislação dos EUA.....	168
3.5.4.1 Da apropriação indevida dos “trade secrets”	175
CONCLUSÃO.....	180
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	187

INTRODUÇÃO

O trabalho em questão tem o intuito de realizar um estudo bastante abrangente acerca da proteção jurídica da inovação tecnológica no Comércio Internacional, de maneira a construir um arcabouço jurídico completo que ofereça bases de proteção à tecnologia nova em todas as suas fases, desde a concepção até o registro.

A importância imediata de desenvolver-se o presente estudo consiste na necessidade de identificar-se em diversos sistemas jurídicos, sejam eles: nacionais, internacionais ou de direito comparado, um Regime Único de proteção jurídica da inovação tecnológica, de maneira que se encontre um paradigma sustentável de comparação, ou seja, um denominador comum.

Tal verificação investigará os motivos que conduziram às primeiras necessidades históricas de proteção da inovação tecnológica, bem como contextualizará tal necessidade no Comércio Internacional e nas relações hegemônicas que atuam nesta esfera. A finalidade mediata do estudo é que a partir da identificação do paradigma supracitado, possa se oferecer modalidades menos alienadas e mais sustentáveis de proteção jurídica da inovação tecnológica, sobretudo, aos países em desenvolvimento que, de uma maneira geral, acabaram por inverter toda a lógica de proteção destes institutos.

Os institutos jurídicos que constituem o foco de discussão deste trabalho – patentes e *trade secrets* – perfazem partes integrantes de um sistema jurídico complexo, o qual vem se estruturando paulatinamente como um ramo autônomo do Direito designado *direito de propriedade intelectual*. Em que pesem as inúmeras terminologias precedentes, tais quais, direitos do pensamento, propriedade literária, propriedade industrial, propriedade artístico-científico-literária, direitos do inventor, direitos intelectuais, entre outras, a mais adequada para identificar os mecanismos jurídicos responsáveis pela disciplina e resguardo de toda e

qualquer forma de expressão do pensamento, bem como sobre sua exploração econômica, é sem dúvida “propriedade intelectual”. Nela encontram-se abrangidas tanto as idéias de proteção do conhecimento científico aplicado à atividade industrial, quanto às de conhecimento artístico-literário, enquanto forma de entretenimento ou mecanismo de desenvolvimento cultural.

A sucessão dos acontecimentos históricos que compõem a origem dos direitos de propriedade intelectual evidencia que a propriedade artístico-literária e a industrial evoluíram paralelamente sem que, até a segunda metade do século XIX, fossem apreciadas como ramificações provenientes de um bem jurídico comum, qual seja, a manifestação do pensamento. As circunstâncias que envolveram o local de produção de cada uma destas espécies de manifestação intelectual relegaram à edificação dos direitos de propriedade industrial e dos direitos autorais, evoluções distintas e dentro um mesmo contexto histórico.

A violação dos direitos autorais, embora fosse moralmente reprimida desde a Antigüidade clássica, somente ganhou projeção considerável, conquistando *status* de proteção juridicamente garantida, a partir de *Johannes Gutenberg*, responsável pela invenção da impressão com tipos móveis, em meados do século XV. Neste momento ocorreu por toda a Europa uma intensificação no volume de obras literárias postas em circulação e este fator, por si só responsabilizou-se por um *boom* na prática de plágios e demais infrações desta ordem. A propriedade industrial, entretanto, teve todo o seu desenvolvimento ligado diretamente à expansão comercial, também iniciada no século XV, e as corporações de ofício, sobretudo, aquelas localizadas no norte da Itália.

O renascimento cultural foi o principal responsável por uma ruptura com sistema feudal de produção. A substituição do teocentrismo medieval pelo antropocentrismo permitiu uma valorização da capacidade intelectual do ser humano e significou o marco inicial tanto do desenvolvimento científico quanto do artístico-literário. Tal constatação não se reduz a mero

acaso, mas perfaz sim, a maior evidência de que a exteriorização do pensamento consiste em fenômeno unívoco, estimulado e movido pela mesmas paixões humanas, todavia, manifestado das mais diversas formas e nos mais distintos círculos sociais e econômicos.

Alguns séculos se passaram até que a humanidade tomasse conta de que a propriedade industrial e os direitos autorais perfaziam ramificações de proteção de um único bem jurídico. Antes disto, porem, a tutela de ambas esferas foi internacionalmente estabelecida de maneira distinta pelas Convenções de Paris (1883) e de Berna (1886), que trataram respectivamente da propriedade industrial e dos direitos autorais e conexos. Tais tratados deram origem a duas secretarias internacionais que, fundadas em argumentos de ordem teórica e prática, em 1892 uniram-se em uma única secretaria, dando origem ao BIRPI. Neste momento todos os direitos de propriedade intelectual foram oficialmente colocados sob a égide de um mesmo regime jurídico, que permaneceu vigente até 1967, quando a Organização das Nações Unidas transferiu parte destas atribuições a, recém-criada, OMPI¹³.

A propriedade industrial, sobretudo no Brasil, costumava ser estudada como um ramo do Direito Comercial, que integrava os elementos do exercício da empresa, juntamente com o fundo de comércio e com o título de estabelecimento. Em contrapartida, os direitos autorais eram estudados como ramo específico do Direito Civil¹⁴.

A concepção unitária dos direitos de propriedade intelectual¹⁵ veio propor que as diferentes espécies de manifestações do pensamento, suscetíveis à exploração econômica, fossem colocadas sob a égide de um único regime jurídico capaz de oferecer proteção conjunta aos direitos de propriedade industrial e aos direitos autorais e conexos. Partilharam desta concepção, desde suas origens, nomes ilustres como *Ruffini* - relator da Comissão de

¹³ Organização Mundial da Propriedade Intelectual

¹⁴ É fundamental salientar que a dicotomia entre o Direito Civil e o antigo Direito Comercial perdurou no Brasil até a entrada em vigor da lei 10.406, de janeiro de 2002, que constitui o atual Código Civil Brasileiro.

¹⁵ BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p.51.

Cooperação Intelectual na Sociedade das Nações - e *Michel Vivant*¹⁶. As razões que fundamentaram a concepção unitária da propriedade intelectual variaram entre argumentos ordem prática e teórica. *Ruffini*¹⁷, por exemplo, acreditava que a junção das manifestações intelectuais sob um mesmo regime jurídico supranacional fortaleceria os mecanismos de proteção, evitando lacunas. A professora Maristela Basso¹⁸, entretanto, relata em sua obra uma metáfora utilizada por *Vivant* para explicar as razões de ordem teórica que unem os direitos de propriedade intelectual. Por intermédio da figura de linguagem, *Vivant* compara as diferentes categorias destes direitos a um arquipélago, “*onde cada ilha, ou seja, cada uma das manifestações da criação intelectual guarda uma unidade e singularidade, mas todas elas possuem uma razão comum (caso contrário não seria um arquipélago) e todas elas estão sobre o mesmo oceano*”.

As teorias supracitadas, que permitiram aos estudiosos conjugar propriedade industrial e artístico-literária sob o crivo de um regime jurídico único, baseiam-se no fato de que todas categorias perfazem, sem exceções, o resultado da exteriorização de determinada atividade criativa, dotada de uma valoração econômica. Tal assertiva é comum a todas as espécies de propriedade intelectual. A aferição de um preço ao produto do intelecto humano tornou-o dentro do sistema capitalista de produção, um bem, o qual está suscetível à apropriação, venda, cessão, entre outras situações jurídicas.

Outra característica corriqueira em todas categorias de bens intelectuais - sejam eles obras literárias ou invenções científicas – é o fato de possuírem, como titular originário, seu criador. O mentor intelectual tem sobre o bem imaterial um direito de propriedade, o qual lhe confere prerrogativas um tanto quanto distintas dos tradicionais direitos reais. Embora, dentro destas prerrogativas estejam incluídas faculdades como a fruição e disposição do bem, deve-

¹⁶ **Lês créations immatérielles et le droit**, p. 23, In: BASSO, Maristela. op. cit., p.51

¹⁷ **De la protection internationale des droitssur les oeuvres littéraires et artistiques**. Recueil des Cours, 1926, II, Tomo 12, p.422-423. In: BASSO, Maristela. op. cit., p.51

¹⁸ *Ibid.* p.53.

se ressaltar que os bens intelectuais são objetos de uma relação jurídica mais complexa, que implica na concessão, por parte do poder público, de um monopólio que garante ao seu titular, o direito reprodução exclusiva sobre bem imaterial.

Uma corrente originária da Alemanha e representada, sobretudo, por *Joseph Kohler*¹⁹, afirmava que o direito de propriedade intelectual consistia em uma categoria análoga ao direito real *strictu sensu*, cujos bens, somente se distinguiriam dos tradicionais bens móveis ou imóveis, pelo fato de serem em sua essência, imateriais, não palpáveis. Ocorre que, a diferença considerada um detalhe pelos, então, adeptos desta corrente, implica na construção de um regime jurídico completamente distinto daquele utilizado pelos demais direitos reais. O fato dos bens serem, em sua essência, imateriais exige, por exemplo, condições distintas para sua concessão, depósito, registro; contratos específicos para sua comercialização – licenciamentos, transferência de tecnologia, entre outros – ; diferentes formas de remuneração – *royalties*, por exemplo – ; mecanismos diversos de proteção – capazes de coibir, por exemplo, a transmissão de informações não-autorizadas – enfim, uma disciplina jurídica absolutamente diversa da proposta pelos direitos reais.

Estas particularidades tornam os direitos de propriedade intelectual sobre obras artístico-literárias, invenções, programas de computador, entre outros, categoriais de um bem jurídico único e diferenciado de todos os demais postos em circulação no mercado. A singular relevância destes bens para o desenvolvimento social e econômico de um Estado é reconhecida na própria dogmática jurídica, a qual, desde a União das Convenções de Paris de Berna, reconheceu internacionalmente a existência um regime de propriedade intelectual.

¹⁹ **Handbuch des Deutschen Patentrechts**, 324. Arch Diplomatique, 3ª série, t. CXVI, p. 98. In BASSO, Maristela. op. cit. p. 32-33.

Maristela Basso²⁰ após a realização de um estudo sistemático de todas as doutrinas relevantes em matéria de propriedade intelectual, as quais discutem, sobretudo, a natureza jurídica destes direitos, conclui;

É clara a especificidade dos direitos de propriedade intelectual, daí a necessidade de terminologia e classificação novas. Os direitos decorrentes das criações imateriais regulam um setor diferenciado da vida dos particulares e devem ter **assegurada sua autonomia no quadro da ciência jurídica**.(grifo nosso)

A autora também observa que os direitos de propriedade intelectual possuem natureza *sui generis* em razão de não pertencerem exclusivamente a um ramo do direito público ou do direito privado, mas angariarem, simultaneamente, características de ambos. Ela aponta que o caráter publicista estaria presente na concessão de um monopólio de exclusividade ao titular do direito de propriedade intelectual, podendo este, inclusive, ser visto como instrumento de política econômica. Já o caráter privado residiria no direito pessoal, ou de propriedade do autor/inventor sobre sua criação. Ressalta-se que, quanto ao caráter privado dos direitos de propriedade intelectual, a Organização das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, deu grande contribuição, asseverando no artigo 27 que:

1. Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios.
2. **Todo homem tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor.** (grifos nossos)

Por intermédio do dispositivo supracitado o caráter de direito da personalidade foi definitivamente integrado a natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual, enfatizando com isso sua dimensão privada.

Na definição da natureza *sui generis* dos direitos de propriedade intelectual, Maristela Basso²¹ aproveita para enfatizar a desnecessidade de se encaixar determinada disciplina apenas sob o jugo do direito público ou do direito privado, esclarecendo:

²⁰ BASSO, Maristela. op. cit., p. 63.

²¹ BASSO, Maristela. op. cit., p.57-58.

(...) A tendência da doutrina atual, que já vem manifestando há muitos anos, é considerar o Direito uno e abolir a tradicional diferença: a) pelas fontes todo o direito é de origem estatal, oficial; b) pelos fins – o Direito, como um todo, visa a tornar possível o convívio humano e acomodar interesses. Um e outro têm a mesma juridicidade e segurança estatal. **Públicas ou privadas, as normas destinam-se à apreciação à apreciação jurídica das relações sociais.** Por conseguinte não podemos diferencia-las juridicamente. (grifo nosso)

O posicionamento de se reconhecer nos direitos de propriedade intelectual a natureza jurídica de direitos *sui generis* (que agregam aspectos de direito público e privado), bem como, o de propor uma disciplina autônoma que cuide de toda a Propriedade Intelectual, é o mais acertado diante dos argumentos supracitados. Já foi esclarecido que o objeto desta disciplina é a atividade intelectual exteriorizada e economicamente mensurada. O bem jurídico protegido por esse regime é a manifestação da atividade intelectual - em qualquer que seja sua forma - a qual se coloca como bem de suma relevância para o desenvolvimento econômico, social e cultural de determinado Estado.

A tentativa de se proteger os direitos de propriedade intelectual, tão somente, por intermédio da utilização dos tradicionais mecanismos jurídicos dos direitos reais, do direito comercial (empresarial) ou do direito civil, já se mostrou insuficiente. A propriedade intelectual embora possua fortes traços de todas as disciplinas jurídicas supracitadas, exige um regime jurídico distinto e particular em inúmeras situações, conforme já se observou na argumentação pretérita. Tal assertiva constitui por si só fundamento suficiente para embasar a presente orientação no sentido de uma disciplina autônoma cujos direitos possuem natureza jurídica *sui generis*.

No atual Regime Internacional de Propriedade Intelectual, os mecanismos de proteção dos direitos de propriedade intelectual foram mais uma vez inovados passando, a partir de 1994, a ser resguardados também sob o crivo da Organização Mundial do Comércio, tendo

sido positivados no Anexo 1.C do Tratado Constitutivo da mesma, onde receberam a denominação de TRIPS²².

*Friedl Weiss*²³, professor de Direito Europeu na Universidade de Amsterdam, ao tratar dos “Aspectos de Direito Público do TRIPS” coaduna com o posicionamento adotado por Maristela Basso, no sentido de que não há parâmetros seguros para se determinar quais são elementos públicos e quais são os privados dos direitos de propriedade intelectual. Prescreve o autor que:

Até onde se pode visualizar, **não existem critérios confiáveis em nenhum sistema jurídico ou tradição que determinem o elemento “público” e “privado”** das disposições fora do referencial do “habitat jurídico”. Todos sabemos que aquilo que é matéria regulada pelo direito público em um país pode ser matéria de direito privado em outro. (...) Tal revela-se particularmente verdadeiro com respeito ao **acordo TRIPS, que reflete alguma interação entre a regulamentação do comércio público e política de comércio e a proteção de direitos privados.** (grifos nossos)

A convergência de opiniões, porem, não se restringe à dificuldade em se definir o que é matéria de puramente de direito público e de direito privado, mas se estende sobre as dimensões, pública e privada, que compõem, segundo Maristela Basso, a natureza jurídica *sui generis* dos direitos de propriedade intelectual. *Weiss*, a exemplo da estudiosa, constata, que o direito previsto pelo TRIPS é formado por uma interação de elementos que regulam a esfera pública e a privada, e, exatamente como ela, identifica estes elementos com a regulamentação da política econômica e dos direitos privados. Dessa forma, *Weiss* também deixa claro que a natureza dos direitos de propriedade intelectual no TRIPS continua a ser essencialmente mista.

Seguindo a orientação de que o direito de propriedade intelectual perfaz ramo autônomo da Ciência Jurídica, é imprescindível a elucidação de que a positivação da matéria pela OMC, em nada fere a autonomia de tais direitos. É sabido que, os bens imateriais,

²² Acordo sobre os aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio - *Treaty Related Aspects of Intellectual Property*.

produtos do intelecto humano, são freqüentemente colocados em circulação, sobretudo, no mercado internacional por intermédio de contratos de licenciamento de patente e *know how*, de transferência de tecnologia, entre outros. Tais aspectos comerciais impingiram a necessidade de se incluir a propriedade intelectual nas matérias a serem disciplinadas pela OMC, a exemplo do que como foi feito com o comércio de serviços (Anexo 1B).

Por certo, no que diz respeito aos aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio, destacaram-se como claras situações que necessitavam de uma regulação internacional: a concessão licenças não onerosas com vistas a coibir o uso abusivo do monopólio intelectual e o controle de práticas de concorrência desleal em contratos de licença. Tais medidas estão intrinsecamente ligadas ao comércio internacional da propriedade intelectual e foram previstas de maneira pertinente pela OMC. Esclarece-se, ainda, que a OMPI, não deixou, por ocasião do TRIPS, de ser referência no trato da matéria, mas tão somente se uniu à OMC-TRIPS de maneira a formar um regime internacional mais abrangente.

O TRIPS corroborando com a concepção unitária dos direitos de propriedade intelectual previu de maneira conjunta todas as possíveis categorias de manifestação da atividade criativa e determinou como objetos juridicamente protegidos pelo regime: as obras literárias e conexas, os programas de computador, as invenções, as marcas, os modelos de utilidades, as indicações geográficas, os desenhos industriais, a topografia de circuitos integrados e as obtenções vegetais. As patentes e a proteção de informações confidenciais são regulamentadas pelo TRIPS como mecanismos de proteção das invenções e estão diretamente ligadas à idéia de inovação, enquanto conhecimento científico de aplicação industrial.

Com relação à proteção de informação confidencial, ressalva-se que neste trabalho não adotará uma terminologia específica, tendo-se em vista que, embora exista uma única

²³ WEISS, Friedl. Aspectos de Direito Internacional Público do TRIPS. 575-606 p. In: CASELLA, Paulo Borba; MERCADANTE, Araminta de Azevedo. (Coord.). **Guerra comercial ou integração mundial do comércio?** A

essência, qual seja a de proteger a informação confidencial de valor comercial, costuma-se adotar, no mundo todo, terminologias bastante distintas. Nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza-se a expressão *trade secrets*, que em tradução formal e precisa significaria “segredo comercial”. Tal nomenclatura, entretanto, não retira, no direito norte-americano, o caráter industrial do segredo. A OMC adota, de forma distinta, a expressão “informação confidencial”, porém vincula o segredo ao seu valor comercial, o que, ao final, permite chegar-se ao mesmo conceito do direito norte-americano. Alguns autores utilizam, ainda, a expressão segredo de fábrica, de indústria ou de negócio. Por essa razão, reconhecendo-se que se tratam de várias expressões referentes a mesmo bem jurídico, optou-se por adotar todas elas indistintamente.

Aclara-se, por fim, que a adoção da expressão “propriedade industrial”, será a terminologia utilizada para se referir as patentes e aos *trade secrets*, no período anterior ao BIRPI²⁴, na medida em que se empregou neste trabalho o método histórico de investigação na pesquisa de todo o traço evolutivo da proteção jurídica da inovação tecnológica. Tal orientação galgou-se no fato de que, cronologicamente, a propriedade industrial somente passou a ser pensada como parcela integrante dos direitos de propriedade intelectual no final do século XIX.

Somada a adoção do método histórico evolutivo de investigação, também serão empregados neste trabalho: o método comparativo de análise, com finalidade verificar similitudes e explicar divergências dos fatos historicamente resgatados e o método dialético, o qual possibilitará o confronto entre os fatos históricos que impuseram aos Estados a positivação da proteção jurídica da inovação tecnológica e, concomitantemente, as influências que os dispositivos legais ocasionam à realidade.

CAPÍTULO 1 AS PRIMEIRAS REGRAS DOMÉSTICAS QUE ANTECEDERAM À INTERNACIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

As patentes de invenção tiveram suas primeiras aparições na Europa em meados do século XIII, donde se conhece o monopólio mais velho concedido por uma autoridade municipal em *Bourdeaux*. Segundo Maristela Basso²⁵ tal privilégio data do ano de 1236 e permitia ao seu titular e mentor intelectual o direito exclusivo de tecer e tingir tecidos de lã para ternos à moda flamenca, francesa e inglesa, por um período de até quinze anos. Requião²⁶ aponta duas outras possíveis manifestações iniciais do instituto dos privilégios reais, todavia, ambos mais recentes do que a ocorrência supracitada, sendo o primeiro concedido por Eduardo III da Inglaterra no ano de 1331 e o outro no ano de 1561, para o fabrico de salitre.

Em que pese à rudeza das primeiras manifestações deste instituto, o qual, pelo suceder dos acontecimentos históricos foi aperfeiçoado em razão diretamente proporcional à sofisticação tecnológica e desenvolvimento econômico, o que se nota desde suas manifestações mais primitivas é a presença de um verdadeiro pilar de sustentação que servirá às bases de construção de todo o sistema jurídico para proteção da propriedade intelectual, qual seja, a idéia de monopólio de exclusividade sobre os frutos do intelecto. Por certo, durante os séculos que sucederam o momento supracitado, a extensão e os limites impostos ao livre exercício deste monopólio variaram, sem, contudo, perder-se de vista o ideal de apropriação exclusiva das idéias por parte do mentor que lhes permitiu romper as fronteiras do lúdico e se concretizar de maneira produtiva na esfera econômica.

²⁵ BASSO, Maristela. op cit, p.67.

²⁶ REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 1, p. 274.

Pontes de Miranda²⁷ realiza minuciosa análise da essência dos privilégios reais, descrevendo-os como um direito de origem negocial, o qual se exteriorizava, faticamente, por intermédio de uma declaração unilateral de vontade, absolutamente revogável. Para ele todo o aperfeiçoamento que se operou sobre os direitos de proteção das invenções nos séculos seguintes, teve por base a modificação na essência desta relação jurídica, a qual deixou de ser uma declaração unilateral de vontade para tornar-se um direito que nasce a partir do ato-fato jurídico de inventar.

Considerando que as invenções constituem uma das espécies dos bens juridicamente protegidos pelo rol dos direitos de propriedade intelectual, torna-se elementar a dedução de que possuem seu desenvolvimento atrelado à intensificação do interesse humano pela ciência e, mais especificamente, pelo emprego desta, para facilitar a produção de manufaturas e, conseqüentemente, o comércio.

O interesse do homem pela atividade científica, com o intuito de compreender e desvendar a natureza que o cercava, foi pré-requisito e elemento propulsor de qualquer garantia que pensou proteger o potencial criativo ou estimular a transferência de técnicas para produção de manufaturas.

Durante o período medieval a igreja católica valendo-se do poderio político de que gozava, monopolizou, direcionou e restringiu atividade intelectual a uma espécie de conhecimento alienado e limitado à reprodução de pensamentos teológicos e filosóficos sem maiores questionamentos. Coibiu possibilidades do ser humano de pensar por si, inibindo suas iniciativas de autoconhecimento, bem como, suas indagações acerca de tudo que o rodeava. Tais posturas inibiram o desenvolvimento e o intercâmbio do conhecimento científico por quase quinze séculos, todavia, evidenciaram fortes sinais de ruptura e estagnação durante o século XIV.

²⁷ MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2002, v.16, p. 280.

O movimento renascentista que sucedeu à Idade Média transgrediu todas as barreiras anteriormente impostas à expansão do conhecimento. A produção intelectual, que durante a Baixa Idade Média manifestou seus primeiros *insights*, com o advento do renascimento, intensificou-se e rompeu os muros dos monastérios tornando-se o meio, pelo qual, estudiosos buscavam explicações científicas para fenômenos naturais, bem como, uma forma de exteriorizar idéias através de cultura e ciência. Iniciava-se aí a composição de ambiente bastante fértil e propício às primeiras manifestações relevantes dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo, das patentes.

Entretanto, ainda é necessário esclarecer que as modificações trazidas pelo rompimento com o Feudalismo na esfera econômica e as novas atividades comerciais, ora desenvolvidas, também contribuíram sobremaneira para instauração dos primeiros privilégios. Neste contexto as feiras, que já acenavam sinais de sucesso na Baixa Idade Média, tiveram com o Renascimento a lógica de suas atividades maximizadas, ou seja, o comércio renasceu em proporções avassaladoras, dispondo-se a desbravar oceanos e expandir as possibilidades de troca com o fim único de diversificar a quantidade e qualidade dos produtos comercializados, bem como, concorrer em melhores condições nos emergentes mercados.

Durante os séculos XV e XVI, segundo *Robert Cox*²⁸, o que se observa na Europa é o início da formação de um sistema de Estados que, junto às transformações econômicas, possibilitaram a acumulação de riquezas em alguns centros, os quais, mais tarde se tornaram alavancas para o desenvolvimento do capitalismo.

O renascimento foi responsável pela formação de uma esfera verdadeiramente estimulante ao desenvolvimento da atividade intelectual. A intensificação cultural desta nova era resultou em uma valorização das artes, ciências e do conhecimento humano a ponto de

²⁸ COX, Robert. **Production, power, and world order: social forces in the making of History**. New York: Columbia University Press, 2003, v. I, p. 107.

seus frutos tornarem-se elementos diferenciais para aquela sociedade, tais quais, verdadeiras preciosidades.

Assim, as obras de arte de *Leonardo Da Vinci* e *Michelangelo Buonarroti*, as engenhocas de *Filippo Brunelleschi*²⁹, as novas técnicas de manufaturas utilizadas pelas corporações de ofício, entre outras, adquiriram qualidade de bens juridicamente relevantes para aquela sociedade e, como resposta a essa conjuntura sócio-econômica, o conhecimento iniciou verdadeira odisséia que o tornaria, em um futuro próximo, valiosa mercadoria.

A partir de então, passaram a ser pensadas pelas regras domésticas dos mais emancipados conglomerados europeus, formas rudimentares para se garantir a originalidade e o mérito de determinadas invenções aos seus patronos e, concomitantemente, permitir que essas novas técnicas pudessem ser expandidas a regiões menos desenvolvidas sem, contudo, prejudicar seus “arquitetos”. É importante, ressaltar que, a partir das feiras, a idéia de circulação de mercadorias já fazia parte da cartilha econômica destes conglomerados, sobretudo, dos italianos e a expansão do dito “progresso” era de fundamental importância para incrementar e aumentar as áreas de circulação dos novos produtos.

1.1 Norte da Itália

Murilo Cruz³⁰ observa que os privilégios comerciais que se estenderam na Europa a partir da Idade Média escolástica eram concedidos para quem se comprometesse a introduzir novos ramos comerciais ou manufatureiros, novas tecnologias ou novas mercadorias no

²⁹ Filippo Brunelleschi recebeu a primeira patente de invenção de Florença em 1421 pela confecção de uma espécie de barca com engrenagens para içar objetos de mármore utilizada em construções. Este privilégio lhe foi conferido pelo Conselho de “Lords” de Florença para utilizar sua invenção naquelas águas pelo período de três anos.

³⁰ **Fundamentos do sistema de patentes na modernidade.** (Tese de doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 1996.

território responsável pela concessão destes privilégios. Em Florença, no século XV e XVI, assim como em outras cidades no norte da Itália, tais como Veneza, são encontrados registros acerca de contratos de transferência de tecnologia, os quais, já contavam com alguma sofisticação contendo, inclusive, cláusulas restritivas. Um exemplar fiel que se tem notícia trata de um contrato realizado em 1406 entre três artesãos lombardos e uma poderosa corporação local para transferência de *know how*.

Rubens Requião³¹ relata em sua obra que o estudioso *Mario Rotondi* reivindica para a República de Veneza o reconhecimento da primeira e genuína patente de invenção industrial da história, a qual foi concedida a *Giovanni da Spira* por intermédio de um Decreto, de 18 de setembro de 1469, no qual a cidade reconhecia, dentro de seus limites, o direito exclusivo daquele, sobre a arte da impressão e cominava severas sanções aos seus usurpadores. *Rotondi* atribui tal valor ao documento, pelo fato de trazer de maneira inequívoca o direito atribuído ao inventor com caráter temporário e desfrute monopolístico, bem como, cominar sanções típicas do instituto de patentes, tal qual, o confisco da produção dos contraventores.

*Michael P. Ryan*³² ensina que o Senado de Veneza já visava o monopólio do comércio com o Oriente no século XV e, para tanto, passou a buscar meios de enfraquecer o monopólio das corporações locais sobre suas respectivas técnicas de produção. Estratégia bastante interessante foi o concurso realizado por estes senadores em 1460, que propunha ao criador de um moinho de água, se vencedor, que durante toda a sua vida exerceria o monopólio sob a produção do moinho, sendo que, terceiros só poderiam repetir seu feito mediante autorização. Exigia-se que o vencedor construísse o modelo e o demonstrasse em funcionamento. O privilégio concedido dava ao vencedor a garantia de que os produtores sem a licença teriam o produto apreendido e destruído.

³¹ REQUIÃO, Rubens. op. cit., p. 274.

³² RYAN, Michael P., **Knowledge diplomacy: global competition and the politics of intellectual property**. Washington: Brookings Institution Press, 1998.

Logo após, no ano de 1474, foi criado em Veneza o primeiro estatuto que definia as regras para concessão de patentes. Neste, encontravam-se presentes princípios e regras que permaneceram até a atualidade no regime internacional, tais como: novidade e utilidade das invenções, divulgação de segredo, estabelecimento de limite de prazo para vigência dos privilégios, penalidades em razão de violação destes direitos, exame dos requisitos de concessão por autoridade competente e a obrigação pertencente ao titular do direito de repassar suas técnicas, conhecimentos e habilidades como forma de contraprestação à concessão do monopólio.

Ainda sobre Veneza, consta em um Decreto de janeiro de 1533, que quem obtivesse a graça do Conselho para imprimir ou fazer imprimir livro, deveria produzi-lo integral e completo para venda pública em até um ano, sob pena de que se tornaria nulo o monopólio, cabendo a impressão a qualquer um que desejasse e tivesse condições de realizá-la³³.

As regras domésticas utilizadas pelos conglomerados do norte da Itália foram posteriormente tomadas como base para a criação de estatutos domésticos em uma série de outros locais da Europa.

1.2 Inglaterra

Segundo *Paul A. David*³⁴ a expressão *letter patent* correspondia ao nome historicamente apropriado à solicitação, para a concessão pública de privilégios, realizada pelos inventores a seu rei. Tais institutos, de origem inglesa, foram inicialmente empregados

³³ REQUIÃO, Rubens. op. cit., p. 275.

³⁴ DAVID, Paul A. Intellectual property institutions and the Panda's Thumb: patents, copyrights, and trade secrets in economic theory and history. In: MOGE, Mary Ellen; SCHOEN, Roberta A.; WALLERSTEIN, Mitchel B. (org.), **Global dimensions of intellectual property rights in science and technology**. Washington: National Academy Press, 1993, p. 19-61.

com intuito de estimular a penetração de novas técnicas de manufatura em regiões que as desconheciam.

Esta estratégia foi utilizada pela Inglaterra para promover um intercâmbio de artesãos especialistas de diversas regiões no norte da Itália e desenvolver seu parque de manufaturas. Muitos destes imigrantes recebiam cartas patentes para se fixarem em York, haja vista que, a Inglaterra se comparada a outras regiões européias estava demasiadamente atrasada no que se referia ao desenvolvimento de técnicas aperfeiçoadas para produção e comércio de produtos. Durante o reinado de Eduardo III – século XIV – foi concedida, por exemplo, uma carta patente a *John Kempe*, comerciante estrangeiro da região dos Flandres, disposto a desenvolver a atividade mercantil na Inglaterra³⁵.

Algumas cidades inglesas valiam-se das cartas patentes para chamar a atenção de artesãos, comerciantes, entre outros, com o objetivo de que estes, na qualidade de mestres, ensinassem suas técnicas aos aprendizes locais que, após um período de treinamento, especializar-se-iam na técnica estrangeira e poderiam repassá-la a seus compatriotas. Os mestres, por sua vez, temiam ser lesados por essa prática, na medida em que estavam abrindo mão de métodos originalmente seus e poderiam dar margens ao surgimento de concorrência, sem contraprestações que lhes compensassem tais dissabores.

Desta maneira, a utilização de cartas patentes tornou-se requisito dos rudimentares contratos para transferência de tecnologia que, em regra, garantiam aos artesãos em troca da revelação de seus segredos de fábrica, um monopólio sobre a produção dos respectivos manufaturados pelo prazo de 14 anos, renováveis por mais 7 anos. O período de formação para uma geração de aprendizes era de 7 anos, podendo, o mestre, manter seu monopólio de fabricação e comércio por até três gerações.

³⁵ BLOXAM, A. Letters patent for inventions: Theirs use and misuse, **The Journal of Industrial Economics**, v.10, 1957, p 157-179.

Em 1552, foi concedida uma carta patente a *Henry Smyth*, na qual este se comprometia a fabricar copos de vidro normandos, na Inglaterra, instruindo outros aprendizes durante o período supracitado. *Henry* teria o direito de usufruir o monopólio sobre a comercialização de tais bens durante o prazo das três gerações, sendo esta, a recompensa da coroa inglesa para favorecer o comerciante que, para lá, levasse um ramo inovador de comércio e manufaturas³⁶.

A concorrência cujos efeitos os mestres eram cautelosos em evitar consistia naquilo que o Direito Econômico hoje certamente reconheceria como concorrência desleal. Os aprendizes não despendiam de nenhum tipo de gasto ou investimento para aprenderem a lidar com as técnicas ditas inovadoras, mas tão somente dedicavam ao seu aprendizado uma parcela de tempo. Seria incoerente que após prescreve-lhes os segredos, frutos de sua experiência no ofício, criatividade e dedicação, os mestres tivessem na figura dos aprendizes potenciais concorrentes. Não haveria, com isso, estímulo algum ao intercâmbio de informação e à própria difusão do conhecimento.

A reiteração deste procedimento organizado para a troca de conhecimentos através da concessão de cartas patentes deu origem à constituição de organizações de artesãos que, além de trabalharem com a formação de aprendizes, tinham também por escopo controlar o monopólio de suas respectivas atividades por intermédio do estabelecimento de preços, padrões e restrições às importações. Estas instituições eram conhecidas como corporações de ofício e mesmo elas, nutriam entre si tal teor de competitividade que chegavam a utilizar símbolos e nomes para destacar e diferenciar seus produtos, ressaltando, assim, particularidades no processo de confecção e o conseqüente ganho na qualidade das mercadorias.

³⁶ GILES, S. Rich. **Are letters patent grants of Monopoly?** Western England Review: 1993, p. 239.

Entretanto, as cartas patentes inglesas³⁷, sobretudo, durante o reinado da rainha Elizabete acabaram sendo convertidas em um meio eficiente para se conseguir favores, bem como, para os recompensar. Não se pode negar que nos primeiros anos de seu reinado ocorreu um reforço da produção doméstica de inúmeros bens que antes eram importados, todavia, rapidamente esta política de concessões apresentou seus inconvenientes. Durante seu reinado foram concedidas cerca de 52 cartas patentes que, aos poucos, passaram a ser convertidas em formas pouco dispendiosas e eficientes para se laurear vassalos.

Um grande número de monopólios passou a ser formado, na Inglaterra, com esta prática. Neste sentido, é imprescindível recordar que discussões em torno da lesividade econômica dos monopólios não tinham até então, sido levantadas. Não havia meios legais de se controlar tais atos de concentração e o resultado proeminente desta prática acabou convertendo-se em aumento abusivo e injustificado nos preços de uma série de produtos protegidos pelas cartas patentes. Também foram ocasionados sérios danos aos pequenos comerciantes ingleses, que passaram a ser impedidos de atuar no mercado em razão dos monopólios conferidos pela coroa por intermédio da expedição das cartas.

Na realidade, os maiores prejuízos trazidos pela expedição desordenada de cartas patentes eram decorrentes, não apenas da grande quantidade de pedidos que passaram a ser concedidos pela rainha Elizabete, mas, sobretudo, porque a concessão em si havia perdido sua essência.

Já não se expediam as cartas para atrair artesãos ou comerciantes que estivessem dispostos a introduzir um novo ramo no mercado inglês. Na maior parte das vezes, as patentes eram concedidas em determinados setores do comércio que já estavam extremamente desenvolvidos e disseminados na Inglaterra³⁸. Tal política de concessões inibia a concorrência,

³⁷ GILES, S. Rich, op. cit. p. 239.

³⁸ BLOXAM, A. op.cit., p 157-179.

o desenvolvimento do mercado e as próprias condições sociais, pois tais monopólios favoreciam a concentração de renda e cerceavam, até mesmo, a criação de novos empregos.

Outra prática real que desnaturou a essência das cartas patentes foi a “reexpedição” dos pedidos. Tal prática foi introduzida pela rainha Elizabete e consistia basicamente em renovar o prazo das concessões – que antes durava, no máximo, três gerações de aprendizes – por ilimitadas vezes. Os resultados últimos eram monopólios permanentes e não mais temporários.

O revide desta política de concessões, entretanto, não tardou a ocorrer. Os pequenos comerciantes ingleses, que tinham seu próprio sustento abalado, passaram a questionar a dezarrazoada concessão das cartas patentes e conseqüentemente a formação dos monopólios que as acompanhavam. Suas ações não ficaram apenas no plano discursivo, todavia, revestiram-se de caráter prático, infringindo efetivamente os direitos de exclusividade impostos pela coroa.

Rapidamente estes pequenos comerciantes foram questionados pelos titulares dos monopólios, perante o Conselho Privado – órgão que compunha o Parlamento Inglês. Neste sentido, recebeu destaque atitude de *Eduard Darcy*, que havia recebido um privilégio sobre a fabricação, comercialização e importação de cartas de baralho e que, em 1600, foi até o Conselho Privado apelar para que os violadores de seu monopólio recebessem alguma punição. O Conselho respondeu ao pedido de *Darcy* e declarou que aqueles que desprezassem as prerrogativas reais seriam enviados a prisão. A concessão da carta patente que conferiu tal monopólio a *Darcy* era amplamente questionável. Sabia-se que patente sobre importação, manufatura e venda de cartas de baralho existia desde de 1576, data em que foi originalmente concedida a *Bowes e Bedingfield*. Esta patente foi renovada por duas vezes por *Bowes* e, antes que seu prazo expirasse, com a morte de *Bowes*, *Darcy* conseguiu renovar a concessão por

mais 12 anos. Assim, o monopólio de *Darcy* perfazia verdadeiro ícone de todas as manifestações contra a política de concessões da realeza³⁹.

Quando o Conselho Privado foi acionado por *Darcy*, o número de infratores de privilégios reais era tão grande que foi nomeado um Comitê para auxiliar na supervisão e reforço das patentes. Nestes processos, inúmeras “contra-argumentações” em favor dos pequenos comerciantes passaram a ser depositadas, até que um deles, chamado *Allen*, ameaçado de ser acusado por *Darcy*, decidiu empenhar esforços e tomar parte na causa⁴⁰.

Eduard Coke foi o Advogado Geral responsável pelo julgamento caso *Darcy x Allen*. Esta jurisprudência acabou por constituir a base de toda a regulamentação inglesa acerca dos monopólios, bem como, das patentes⁴¹.

A argumentação realizada *Allen* foi brilhante e extremamente sutil. Ele não atacou diretamente a realeza. Defendeu que a concessão das cartas patentes era necessária para introduzir novos ramos de produção e comércio ao mercado inglês e capacitar aprendizes, todavia, não poderia haver concessões sobre áreas de atuação do mercado que já estivessem completamente estabelecidas na Inglaterra. Argumentou que, nestes casos, a manufatura e a venda de produtos já estariam sob a atuação de inúmeras pessoas e que retirá-las deste mercado, para dá-lo a uma única pessoa, seria ilegal. *Allen* defendeu de fato a ilegalidade e nocividade do monopólio dentro do mercado inglês, na medida em que, até então, tais atos de concentração eram repudiados pelos comerciantes menores, porém não havia menção quanto à sua ilegalidade. *Allen* fundamentou sua explanação na concessão da patente expedida a *Henry Smyth*⁴², em 1552. Ainda assim, *Eduard Coke* decidiu em favor de *Darcy*.

³⁹ COLEMAN, C.; MACLEOD, Christine. **Attitudes to new techniques: British businessmen, 1800-1950**. v.39, *Economic History Review*: 1986, p. 586-611.

⁴⁰ Vishwas DEVAIAH. Disponível em: <<http://www.altlawforum.org/PUBLICATIONS/document.2004-12-18.0853561257>>. Acesso em 25.jun. 2006.

⁴¹ MACLEOD, Christine; ANDREW, James; STEIN, Jeremy; TAN Jennifer. **The price of invention: counting the costs of patents in the Victorian Britain, a case study from steam engineering**. Disponível em: <<http://eh.net/XIIICongress/cd/papers/78MacLeodStein423.pdf>>. Acesso em 25. jun. 2006.

⁴² Vide p. 25.

Entretanto, os argumentos de *Allen* não foram em vão. Tais elucidações vieram, posteriormente, a ocasionar profundas reflexões em *Lord Coke*, que não tardou a concluir que de fato os monopólios eram contrários a liberdade de comércio e, portanto, ao “direito comum”⁴³.

Em 1623, já no reinado de Jaime I, o Parlamento Inglês buscando coibir tais favorecimentos criou o Estatuto dos Monopólios⁴⁴. *Lord Coke* foi um de seus maiores articuladores. Participou do desenvolvimento de toda a lei e elaborou a Seção 6 do Estatuto, a qual prescreveu os requisitos necessários para qualificar a exploração de uma patente como legítima. Esta legislação enrijeceu toda a política de concessão de patentes na Inglaterra, criando exigências para concessão e exercício dos monopólios, delas, decorrentes.

Assim, a partir do Estatuto ficou determinado que:

- Para ser concedida patente o invento deve ser realmente inovador para os padrões ingleses;
- A concessão do privilégio só pode ser realizada se a solicitação for feita pelo próprio inventor;
- O prazo de exclusividade sob a técnica seria de 14 anos improrrogáveis.

O exame prévio do caráter de novidade da invenção passou a limitar os atos do poder real e coibiu as arbitrariedades que vinham ocorrendo desde o reinado da rainha Elizabete⁴⁵.

⁴³ GILES, S. Rich. op. cit., p. 239

⁴⁴ MACLEOD, Christine. **Strategies for Innovation: the diffusion of new technology in Nineteenth century British industry**. Economy History Review: 1992, v. 45., n. 2, p.285-307.

⁴⁵ MACLEOD, Christine; ANDREW, James; STEIN, Jeremy; TAN Jennifer. **The price of invention: counting the costs of patents in the Victorian Britain, a case study from steam engineering**. Disponível em: <<http://eh.net/XIIICongress/cd/papers/78MacLeodStein423.pdf>> Acesso em 25. jun. 2006.

1.3 França

Com base no regime de patentes foi criado em *Lyon*, no ano de 1711, um centro de produção têxtil que, por intermédio da corporação de manufaturas da seda, acabou por editar a primeira regulamentação que buscou conferir aos diretos do inventor uma nova dimensão, qual seja a de que a relação entre criador e criação encontra fundamento em um direito natural de propriedade que o inventor possui em decorrência do fato de ser o mentor originário de suas criações, as quais, não fosse pelo seu esforço pessoal e intelectual, jamais chegariam ao plano da realidade. Até então, as premissas existentes baseavam-se nos privilégios e na busca de uma contraprestação pela concessão discricionária de um monopólio, mas não indagavam acerca da legitimidade, ou não, desta relação e nem sobre seus fundamentos.

A lei francesa, todavia, somente foi editada em 1791 e trouxe consigo toda a carga ideológica da regulamentação francesa supracitada. Segundo Pontes de Miranda⁴⁶ essa lei excluía, da concepção de propriedade do inventor, o exame prévio de inspeção pública para se atestar o caráter de novidade. A doutrina julgava contraditória e incompatível com a idéia de propriedade do inventor a realização de um exame.

O próprio autor da lei, o deputado *Boufflers*, era bastante incoerente em afirmar que a aquisição da propriedade emanava do simples fato da invenção, sem interferência do poder do rei. Em contrapartida, o deputado fazia alusões quanto a um contrato hipotético entre inventor e sociedade, onde aquele deveria receber um preço justo pelos serviços (invenção) prestados a esta última.

Ora, se o inventor presta um serviço à sociedade, nada mais coerente do que a própria sociedade, por intermédio do Estado, atestar o caráter de novidade do invento, sobretudo, porque em razão deste serviço prestado o inventor receberá em forma de contraprestação, o

⁴⁶ Op. cit. p. 280-282.

direito de exclusividade, que é, ainda segundo Pontes de Miranda, uma garantia pública emanada do Estado.

Essa dimensão contratual (inventor – sociedade) ganhou inúmeros adeptos na Europa durante o Iluminismo do século XVIII, principalmente, em razão dos, então em voga, ideais jusnaturalistas que renasceram baseados no contrato social de *Rousseau*.

Pontes de Miranda⁴⁷, entretanto, argumenta que não há contradição alguma em se vincular a concessão do direito de exclusividade à realização de um exame prévio. Para ele o erro de tais concepções jurídico-filosóficas reside no fato de que, embora o direito nasça do ato-fato jurídico de inventar, para se completar, ele necessita de um ato jurídico declarativo do Estado, o qual ocorre no plano administrativo e possui em seu conteúdo um atestado do caráter de novidade da invenção. A concepção de Pontes de Miranda desmistifica, em grande medida, todas as teorias acerca dos direitos de propriedade intelectual que, para se fundamentar, buscavam elementos fáticos em uma suposta relação entre inventores e sociedade, que antecede a formação do próprio Estado, tal qual todos os demais direitos naturais, que viriam posteriormente a ser garantidos pela figura do contrato social realizado entre Estado e sociedade.

É imprescindível, esclarecer que a doutrina francesa também sofreu acentuada inclinação em conferir aos direitos de propriedade intelectual a natureza de direitos da personalidade, ou seja, direitos pessoais. Assim, enquanto a doutrina trabalhou a idéia do contrato hipotético entre inventor e sociedade, foi conferido um caráter público à idéia de monopólio, tal qual um elemento da economia política do Estado. Todavia, quando se passou a entender os direitos de propriedade intelectual como direitos da personalidade, o monopólio ganhou caráter privado, na medida em que, não configurava mais uma concessão do Estado

⁴⁷ MIRANDA, Pontes de. op. cit. p. 280-282.

em razão de um serviço prestado à sociedade, mas sim uma proibição em face de terceiros, imposta quando da reprodução não autorizada das invenções.

O artigo 1º da Lei francesa de 1791, firmou o direito de propriedade do autor sobre toda a descoberta ou nova invenção em todos os ramos da indústria. Maristela Basso⁴⁸ esclarece que *foi necessário que os princípios da Revolução Francesa se associassem ao processo de industrialização europeu, para que os inventos e as marcas se deslocassem do âmbito de propriedade dos Estados para a propriedade dos inventores e dos comerciantes e industriais.*

1.4 Alemanha

A Alemanha, durante os séculos XVII e XVIII, foi o berço das teorias que procuraram conferir aos direitos de propriedade intelectual a natureza de direitos reais e mais especificamente de direitos de propriedade. Destacou-se como grande nome desta corrente o jurisconsulto *Joseph Kohler* o qual argumentava possuírem sobre suas obras, os autores e inventores, direitos de semelhantes aos de propriedade. A única diferença, para ele, entre o direito de propriedade *strictu sensu* e o direito de propriedade intelectual residia na natureza intrínseca do objeto suscetível à apropriação, o qual, para o primeiro figurava bem corpóreo e para o segundo, perfazia bem imaterial, ou incorpóreo. Maristela Basso⁴⁹ relata que essa teoria encontrou fortes opositores na própria Alemanha e somente se consagrou, posteriormente, na França.

⁴⁸ BASSO, Maristela. op. cit., p. 68.

⁴⁹ *Ibid.*, p.32.

1.5 Estados Unidos

Nos Estados Unidos, no início do século XVII, já existiam em alguns estatutos estaduais, dispositivos acerca da propriedade industrial. Após a independência, entretanto, o texto constitucional de 17 de outubro de 1787 estabeleceu que o Congresso norte-americano possuía o dever de favorecer o desenvolvimento da ciência e das artes consideradas úteis, por intermédio do oferecimento, a autores e inventores, de uma garantia de respeito ao exercício exclusivo dos direitos sobre suas obras e invenções durante o transcorrer de um prazo legalmente determinado⁵⁰.

Em 1790, Thomas Jefferson editou *Patent Act*⁵¹, fixando como premissa básica do documento, que o sistema de patentes seria essencial para estimular a inovação, bem como para colocá-la no mercado. Sem a proteção não haveria estímulo à livre circulação dos produtos tecnologicamente gerados. Isto afastou a principiologia norte-americana de qualquer tentativa de aproximar os direitos de propriedade industrial dos direitos naturais, como ocorreu com os franceses. A proteção era apenas uma estratégia para promoção do desenvolvimento e progresso, estes sim, considerados bens jurídicos fundamentais e indisponíveis para o Estado.

Tais evidências tanto são verídicas que, de acordo com essa legislação, para ser conferida patente a determinada invenção, fazia-se necessário à realização de um exame prévio que atestasse ser a invenção útil, realmente importante e não apenas inédita.

Restou claro, desde o início, que para a concepção norte-americana não era interessante que se exercesse qualquer coerção sobre o mentor intelectual a fim de que este, em troca de determinada contraprestação, tal como foi com a concessão dos privilégios

⁵⁰ BURCHFIEL, Kenneth J. Revising the “original” Patent Clause: Pseud history in Constitutional Construction. *Harvard Journal of Law & Technology*: 1989, p. 155.

⁵¹ WALTERSCHEID, Edward C. *Patents and the Jeffersonian Mythology*. *Jonh Marshall Law Review*: 2002, p.269.

européus, repassasse seus conhecimentos e técnicas de produção a outros. A lógica norte-americana pautou-se pela criação de condições que protegessem potencial criativo qualificado, no intuito de que este seria disseminado, não através da abertura destas novas tecnologias a terceiros, mas sim porque a comercialização destas, poderia se tornar negócio rentável e a partir daí sim, atrair o interesse da sociedade para o exercício da atividade intelectual. Tal cadeia incentivaria conjuntamente a circulação de capital - na aquisição destas técnicas e na comercialização de seus produtos -, o investimento em estudos e pesquisas e, finalmente o desenvolvimento.

Embora pareça tênue a linha que separa as posturas européia e norte-americana, é clara a diferença de posicionamento destes Estados perante as políticas públicas de estímulo à atividade intelectual. Ambos creram que a condução da atividade industrial de bases tecnológicas por intermédio de políticas públicas traria desenvolvimento econômico, entretanto tomaram caminhos distintos na concretização de seus objetivos.

Os europeus, a princípio, tinham interesse em que se regulamentasse uma coerente distribuição do conhecimento entre concedentes e adquirentes da técnica, sem prejudicar respectivamente produtores da técnica e sociedade. Esta última tinha direito a conhecer novas técnicas, mas os concedentes só estariam predispostos a fazê-lo mediante o recebimento de uma contraprestação.

Para os norte-americanos, aqueles que fossem detentores do conhecimento, ainda que mediante o oferecimento de contraprestação, não eram obrigados a revelá-los, só o fazendo se existisse interesse nos benefícios da patente. Tal prática transferia ao adquirente da tecnologia um ônus muito maior, na medida em que, passava a depender do valor de sua oferta, grande parte da motivação para o ato de ceder a técnica.

Dessa forma, para os europeus o desenvolvimento decorreria da difusão do conhecimento através de uma expansão do que se pode chamar *know how*, ou seja, quanto

mais pessoas possuíssem informação, mais perto se estaria do desenvolvimento. Para os norte-americanos, quanto mais se valorizasse a atividade intelectual, mais atrativa ela se tornaria aos olhos da sociedade e, a partir daí, já estaria ocorrendo o desenvolvimento. O resultado desta tênue diferença entre as políticas públicas adotadas na Europa e nos Estados Unidos, foi determinante na diferenciação das regulamentações domésticas acerca propriedade industrial no século XX, sobretudo, para os Estados Unidos, que foi pioneiro na composição da modalidade de proteção jurídica da inovação tecnológica conhecida como *trade secrets*, a qual reconhece valor econômico da informação industrial justamente pelo fato de ser secreta.

CAPÍTULO 2 O PRIMEIRO REGIME INTERNACIONAL PARA PROTEÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Durante o século XIX já eram inúmeras as legislações domésticas que reconheciam proteção jurídica às invenções, estando inclusos neste rol importantes pólos econômicos da época, tais quais, Inglaterra, França, Itália e Estados Unidos. É imperioso, entretanto, recordar que o contexto histórico que permeou todo o século XIX foi aquele após Revoluções Francesa e Industrial, bem como, após independência dos Estados Unidos.

Tal período é marcado por uma nova fase do modo de produção capitalista, qual seja o capitalismo industrial. A Europa passa por duas Revoluções Industriais até o fim do século XIX, a primeira conhecida como a revolução do carvão e do ferro e a segunda, que teve início em 1870, conhecida como revolução do aço e da eletricidade.

É redundante enfatizar a importância que assumiram as invenções neste contexto econômico, onde as indústrias passaram a ser o principal meio utilizado pelo sistema para dar vazão as suas divisas, configurando-se na atividade econômica preponderante dos países desenvolvidos durante o século XIX.

As fábricas envolviam uma complexa cadeia de produção que mobilizava quase todos os setores da economia, desde a extração de matéria prima à circulação, no mercado, de produtos beneficiados. Dentro deste quadro econômico as invenções tornaram-se o principal elemento de renovação e diversificação das atividades industriais, bem como, alternativa na busca de novos mercados.

Pode-se dizer que as invenções foram molas-propulsoras no desencadeamento de ambas Revoluções Industriais. A primeira iniciada com a máquina de motor a vapor de *James*

Watt em 1769 e a segunda, com novos equipamentos e processos criados em vários estados europeus e nos Estados Unidos.

Acerca das inovações que motivaram a Segunda Revolução Industrial, pode-se citar como exemplo, na Grã-Bretanha, o corante sintético de *Perkin* – primeiro baseado na anilina –, o conversor de aço de *Bessemer*, o processo siderúrgico primário de *Gilchrist-Thomas* e a turbina a vapor de *Parsons*. Na Alemanha também receberam destaque durante este período as seguintes invenções: motor de combustão interna, motor a diesel, automóvel, dínamo elétrico e tração elétrica. Os Estados Unidos, que há menos de um século havia se tornado independente, durante a Segunda Revolução Industrial, já apresentou resultados de sua oportuna política de incentivo ao desenvolvimento tecnológico, produzindo, inovações importantes como: o rotor de anel, a máquina de costura, a máquina de escrever, a lâmpada de filamento e o telefone.

O contexto do século XIX demonstrava que o bem jurídico “manifestação do pensamento” tornou-se suficientemente valioso e requeria uma proteção legal realmente efetiva. A comercialização das técnicas de produção inglesas por toda a Europa, é o maior exemplo de que se fazia necessário a existência de garantias para que a expansão da atividade industrial pudesse ocorrer em maior escala.

O modo de produção capitalista, mesmo que industrial, conservou como elemento essencial de sua cartilha econômica, a circulação de mercadorias. Os objetos das inovações, neste modelo econômico, tornaram-se mercadorias por excelência, pois estavam ligados diretamente a motores e demais maquinários industriais, o que os tornava extremamente valorizados num mercado em franca expansão. O interesse de instalar fábricas em determinados territórios, sobretudo, europeus - ou mesmo o desejo de aprimorar os meios de produção - era sempre acompanhado da comercialização das inovações.

Na Europa eram realizadas feiras internacionais de exposição de inovações, as quais acabavam sendo distribuídas para inúmeros países. Nestes locais ficavam expostos, principalmente, equipamentos modernos que eram empregados nos mais dinâmicos processos produtivos.

Durante a realização das feiras, os particulares interessados neste comércio, bem como, os Estados que também os representavam, passaram a sentir falta de uma proteção jurídica sobre estas inovações que pudesse ocorrer de maneira dinâmica, ou seja, que acompanhasse o ritmo das negociações comerciais internacionais ocorridas nas feiras. O ideal para regras com tal função seria que gozassem de uma razoável uniformidade, ao menos, entre os Estados industrializados.

A propositura de uma legislação em caráter de supranacionalidade passou a ser gerida pela classe industrial de alguns Estados europeus e rapidamente a idéia, a princípio distante, passou a ser debatida pelos países nas próprias feiras, pois a necessidade de sua concretização tornava-se mais e mais cogente. Neste momento tiveram origem os primórdios daquilo que seria a Convenção de Paris de 1883.

As discussões em torno de uma hipotética ordem supranacional para proteção dos direitos de propriedade industrial ascenderam, no meio acadêmico da época, inúmeras discussões doutrinárias que diziam respeito à própria essência de tais direitos. A eficácia de uma proteção restrita aos limites nacionais já vinha sendo há muito questionada, sendo que, as razões, que embasavam tais questionamentos, variavam desde argumentos de ordem técnica até questões de cunho jurídico-formal.

As justificativas de ordem técnica baseavam-se, por exemplo, no fato de que seria tarefa impossível proteger as inovações se os mandamentos proibitivos impostos à sociedade só fossem exercidos frente aos nacionais, sem qualquer controle sobre a violação destes direitos no exterior. De nada adiantaria essa proteção, tão mais em um contexto onde o

intercâmbio econômico crescia aceleradamente. Certamente a proteção que o Estado oferecia dentro de seus limites era ínfima se comparada à violação dos mesmos direitos em outros Estados.

Quanto às questões doutrinárias de cunho jurídico-formal reconhecia-se que os direitos de propriedade intelectual necessitavam de proteção internacional por razões intrínsecas à sua própria essência, bastante peculiar e diversa de qualquer outra categoria de direitos. É uma singularidade dos direitos de propriedade intelectual o fato de sua manifestação se transmitir, tão somente, por intermédio da informação, e esta, dificilmente ser contida pelas barreiras físicas de determinado Estado.

Outra particularidade, e sem dúvida a mais importante, era a que envolvia a própria finalidade de todas as formas de manifestação do pensamento, ou seja, o fim último que movimentava, e movimenta, a pesquisa e o desenvolvimento no mundo todo. Neste sentido, pode-se dizer que qualquer autor, cientista, inventor, artista, e demais profissionais que trabalham com atividades relacionadas à manifestação do intelecto buscam como finalidade última de sua labuta o reconhecimento. Este, por sua vez, desdobra-se em duas vertentes.

A primeira está ligada à idéia de divulgação, ou seja, ao ato de levar-se a descoberta a público e receber o reconhecimento meritório pela paternidade do invento. A divulgação pode estar ligada tanto às questões de vaidade intelectual - buscando a admiração dos profissionais que compõem o meio onde o trabalho é desenvolvido, da comunidade acadêmica e até mesmo da humanidade - quanto às questões de cunho ideológico, como, por exemplo, encontrar a cura para AIDS, descobrir fontes de energia alternativa, propor políticas sociais eficientes no combate à criminalidade, enfim realizar um grande benefício para a humanidade. Assim, a divulgação pode assumir qualquer um dos dois perfis descritos (admiração e ideologia), ou mesmo ser o resultado de uma conjugação de ambos, o que ocorre na maioria das vezes.

A segunda vertente do reconhecimento se corporifica nos frutos auferidos em razão do trabalho científico desenvolvido, e aqui se referindo estritamente aos proventos pecuniários. Estes, no caso dos inventos, estão intimamente ligados às expectativas de lucro oriunda da inserção da inovação à atividade industrial, a qual poderá ser resultado, por exemplo, de uma contenção nos custos da produção, ou nas expectativas salariais do próprio cientista.

As vertentes do reconhecimento, enquanto fim buscado por toda atividade intelectual dirigida, sempre se manifestam, de forma mais ou menos acentuada, em todo intelectual, ora sendo preponderante a divulgação – seja por razões ideológicas ou meritórias –, ora os proventos pecuniários. Tal construção teórica permite concluir que a manifestação do pensamento estaria seriamente comprometida se lhe fosse tolhida a faculdade de estar dirigida para toda a humanidade, o que atacaria diretamente a vertente de divulgação do conhecimento. Da mesma forma, ocorreria, se houvesse violação quanto ao recebimento dos proventos.

Uma legislação de caráter nacional não era capaz de oferecer proteção ao potencial criativo, em nenhuma das vertentes do reconhecimento - divulgação ou proventos pecuniários - daí dizer-se que este direito era essencialmente internacional, pois somente uma proteção de caráter supranacional, baseada em assistência mútua e reciprocidade, seria capaz de resguardá-lo.

Maristela Basso⁵² traz em sua obra uma gama de autores que no passado já compartilhavam da opinião de que *a propriedade intelectual não se limita ao âmbito dos direitos internos*, tais como: *Laboulaye, Ruffini, Picard, Kohler, Darras, De Borchgrave, Marcel Plaisant, Bodenhausen, Stolfi, Pillet et Chabaud e Ladas*. A autora, ainda, ressalta:

A propriedade intelectual examinada apenas sob a ótica do direito interno (nacional), diferencia-se das demais categorias do Direito porque seu pleno reconhecimento é trabalhoso, de proteção muitas vezes insuficiente e cuja remuneração dificilmente consegue refletir seu mérito. Razão pela qual, no que diz respeito à propriedade

⁵² BASSO, Maristela. *op. cit.*, p.23.

intelectual, precisamos somar ao estudo do direito interno o do direito internacional, cujas fontes revigoram constantemente a matéria⁵³.

A Convenção de Paris realizada em 1883 foi uma tentativa dos Estados de estabelecer a primeira regulamentação jurídica de caráter supranacional, não somente em razão da natureza peculiar, minuciosamente explicitada acima, dos direitos de propriedade intelectual, como também, por ocasião de diversos fatores que adjuntos à questão da natureza intrínseca destes direitos, tornaram a ocorrência da convenção bastante oportuna. A importância das invenções, bem como, seu valor econômico no final do século XIX é um destes fatores, o qual já foi, também, mencionado no presente estudo, todavia, acerca deste aspecto, há uma relação direta levantada por Marisa Gandelman⁵⁴ que merece análise detida, antes de se introduzir o estudo dos dispositivos normativos da Convenção propriamente dita. Segundo a estudiosa:

{...} a obra intelectual, por sua própria natureza, necessita de instituições que permitam sua ampla circulação, e a criação dessas instituições coincide com a transformação da obra intelectual em mercadoria que tem seu próprio mercado, e **cujo valor cresce quanto mais o mercado se amplia**. [grifo nosso]

Há, segundo proposições da autora, há uma relação direta existente entre a circulação do bem imaterial - tecnologia - e o seu valor de mercado, entretanto, essa relação não é analisada de forma minuciosa.

Segundo as mais antigas leis de mercado o preço de um bem está diretamente relacionado à sua procura. O aumento na circulação dos produtos beneficiados a partir da utilização das novas técnicas de produção do século XIX (como tecidos tingidos com anilina ou a lâmpada de filamento, por exemplo) significou uma expansão do mercado consumidor e, conseqüentemente, um aumento da procura. Esta, por sua vez, ocasionou uma majoração no preço do produto.

⁵³ BASSO, Maristela. *Op. Cit.*, p.21-22.

⁵⁴ GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 94.

Em contrapartida, a circulação também abriu a possibilidade para que um maior número de pessoas conhecesse a técnica e pudesse se assenhorear de seu potencial criativo, buscando usufruir, também de seus benefícios.

Tal “apropriação” implicaria em uma expansão e diluição das técnicas de fabricação nas mãos de um número cada vez maior de indústrias o que, em longo prazo, resultaria novamente em aumento da oferta, trazendo uma redução no preço destas mercadorias. Aqui entra o principal papel desempenhado pela, então proposta, proteção à propriedade industrial da Convenção de Paris, que conseguiria agregar dois fatores fundamentais para a acumulação do capital, ou seja, ela permitiria uma ampliação da circulação estimulando a procura e, concomitantemente, coibiria um aumento indiscriminado da oferta, por intermédio da imposição de um preço a se pagar para utilização da tecnologia.

Esta lógica parece bastante simples, mas é de fundamental importância para compreensão, tanto dos fatores não políticos que conduziram a formação de um regime internacional de propriedade industrial, quanto da modificação deste regime com a Organização Mundial do Comércio já no final do século XX.

Ressalva-se, entretanto, que atualmente o mercado no qual circulam as inovações tecnológicas é marcadamente irregular, tendo abandonando, há muito, a lei de “oferta e procura” como componente preponderante na determinação do preço de mercado⁵⁵.

⁵⁵ FONSECA, Antonio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. 192-253 p. In: ARANHA, Márcio Iório. PICARELLI, Márcia Flávia Santini (Org.). **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001, p. 207.

2.1 A Convenção de Paris de 1883

A Convenção de Paris de 1883 foi revista por seis vezes e alvo de uma emenda em 2 de outubro de 1979. A primeira revisão ocorreu em Bruxelas no ano de 1900; a segunda em Washington no ano de 1911; a terceira em Haia no ano de 1925; a quarta em Londres no ano de 1934; a quinta em Lisboa no ano de 1958; e a sexta em Estocolmo no ano de 1967. A importância que obriga a um estudo detalhado da Convenção reside no fato dela ser a materialização da primeira tentativa dos Estados de estabelecer uma proteção jurídica e em caráter internacional para os direitos de propriedade industrial. Já foram observadas as necessidades que impingiram a essa regulamentação o caráter de supranacionalidade, todavia, a implantação efetiva deste caráter, somente foi possível a partir de dois princípios inseridos na Convenção, que se basearam na assistência mútua e reciprocidade entre os Estados.

Constituem tais dispositivos o princípio do tratamento nacional e o princípio do tratamento unionista. Adjuntos a eles foram introduzidos dispositivos normativos que cuidaram dos direitos em si, das possibilidades de conflito entre as normas da convenção e as de direito interno e, finalmente, aqueles responsáveis pela organização administrativa da entidade, então criada, no intuito de estimular, disciplinar e estabelecer uma proteção, ainda que em caráter programático, da propriedade industrial, qual seja a União de Paris.

Considerando-se que o presente estudo debruça-se exclusivamente sobre as invenções, serão alvo desta abordagem, todos os dispositivos normativos relacionados ao seu resguardo, bem como, os importantes princípios supracitados, os quais, conferiram a essa regulamentação um *plus* em relação às legislações domésticas já positivadas nos Estados-Membros.

Maristela Basso⁵⁶ apresenta em sua obra um resumo da Convenção de Paris de 1883, realizado com base no trabalho do Professor *Bodenhause*n, “*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property – As Revised at Stockholm in 1967*”, onde a autora destaca os artigos mais relevantes da Convenção dividindo-os sob a classificação de normas de direito material, normas de conflito e normas de procedimento. Os artigos ora destacados serão, aqui tomados como principal fonte de análise, todavia, diferentemente dos dois trabalhos acima citados, a abordagem a ser realizada se concentrará, sobretudo, nas invenções, as quais, na Convenção de Paris de 1883 buscaram proteção sob o crivo das patentes.

O artigo 1º, § 1º, dispõe que os Estados-Membros por intermédio da realização da Convenção, constituirão uma União voltada à proteção da propriedade industrial, cujo objeto, por ordem do par. 2º do mesmo artigo, será: patente, modelo de utilidade, desenho industrial, marca de indústria e de comércio, marca de serviço, nome comercial, indicações de procedência ou denominação de origem e repressão à concorrência desleal. Note-se que a proteção de informações confidenciais ainda não figurava como objeto relevante para Convenção de Paris, não havendo dentre os itens formalmente positivados, qualquer remissão quanto à proteção dos *trade secrets*.

A Convenção procurou garantir ao significado de propriedade intelectual a acepção mais ampla possível, fazendo constar no parágrafo 3º do art. 1º, que seu conceito abrange não somente a indústria e o comércio, mas também a indústria agrícola e extrativa, os produtos industrializados ou naturais, evitando, com isso o risco de exclusão para qualquer produto que não propriamente industrial.

⁵⁶ BASSO, Maristela. op. cit., p.77-85.

2.1.1 Princípio do Tratamento Nacional

Tal princípio, explícito no art. 2º, § 1º da Convenção estabelece que os nacionais dos países Membros da União gozarão, em todos os outros Estados que dela fizerem parte, das vantagens que as leis internas destes países concederem, ou vierem a conceder, a seus próprios nacionais. É, entretanto, realizada a ressalva de que tal lei interna não poderá contrariar os dispositivos da Convenção.

Assim, os nacionais de países que integram a União passaram a possuir a mesma proteção e recursos legais que os próprios nacionais do Estado Membro onde o direito for invocado. É necessário, para tanto, que também sejam observadas as condições e formalidades impostas pela legislação interna do próprio Estado-Membro.

De acordo com este princípio, por exemplo, um francês que vier a requerer a concessão de uma patente na Inglaterra, receberá o mesmo tratamento jurídico dispensado aos próprios ingleses.

O parágrafo 2º do art. 2º dispõe que é vedado, aos Estados-Membros, à imposição de condições de domicílio ou de estabelecimento para que se ofereça à proteção requerida aos nacionais dos países participantes. Tal dispositivo indica que a nacionalidade é por si só requisito suficiente, não sendo relevante se o requerente, além de nacional de determinado Estado Membro, está neste domiciliado, ou não.

Dessa forma, se o francês que pleiteou a concessão da patente na Inglaterra estivesse domiciliado na Alemanha – Estado que não era parte da União – ainda assim receberia o mesmo tratamento destinado aos ingleses, pois o realmente considerado seria sua nacionalidade.

Entretanto, se titular do direito de propriedade industrial não for nacional de nenhum Estado-Membro da Convenção, mas estiver domiciliado ou possuir estabelecimento comercial

ou industrial efetivo e real em algum destes países, pela inteligência do art. 3º o princípio do tratamento nacional ser-lhe-á extensível, podendo ser perfeitamente invocado.

Assim, o critério de nacionalidade é tomado como regra que garante igual tratamento - no que se refere à aquisição, fruição e proteção dos direitos de propriedade industrial - a nacionais e estrangeiros, em todos os países que integraram a União de Paris.

2.1.2 Princípio do Tratamento Unionista

O princípio do tratamento unionista encontra-se imiscuído em todos os artigos da Convenção que se referindo a ordenamentos jurídicos paralelos, tais como, direito oriundo de legislação doméstica ou de tratados bilaterais, garantem liberdade de positivação, desde que esta não contrarie a orientação jurídica adotada pelos dispositivos do diploma supranacional. Um exemplo claro é o do artigo 19 que prescreve a liberdade dos países da União de celebrarem acordos entre si para proteção da propriedade industrial *desde que não contrariem disposições da presente Convenção*.

Dessa forma, o tratamento unionista fixa uma ordem jurídica supranacional, superior, à interna e comum a todos os Estados-Membros, a qual estabelece uma esfera de proteção mínima, cujos contornos podem ser reforçados de acordo com as necessidades de cada participante, todavia, há um liame comum ligando todos os Direitos internos dos destes Estados, qual seja, o direito estabelecido pela Convenção. Uma norma interna não pode contrariar a Convenção, esta última sempre terá prioridade.

O objetivo principal é que a partir da Convenção os ordenamentos jurídicos internos dos Estados sejam aplicados e interpretados, ou até mesmo positivados, sempre se orientando pelas normas estabelecidas pela Convenção.

É necessário esclarecer, ainda, que os Estados possuem a faculdade de oferecer proteção jurídica interna, aos direitos de propriedade industrial, de maneira mais rigorosa do que o estabelecido pelas disposições da Convenção, desde de que não deixem de atender aos seus contornos legais. O que não pode ocorrer é o um ordenamento jurídico interno que despreze os dispositivos da Convenção, ou mesmo que os contrarie. Há a obrigação de minimamente os atender.

O art. 1º, par. 4º da Convenção, por exemplo, declara que as diversas espécies de patentes reconhecidas pelas legislações nacionais são incluídas na aplicação da Convenção. Assim, o Direito Unionista engloba o direito interno criando uma regra de prioridade para todos os demais Estados-Membros, que deverão colocar-se em consonância com a Convenção.

A perpetuação do princípio do tratamento unionista ocasiona, ao longo dos anos, a criação de um consenso no que se refere à matéria, pois segue estabelecendo normas de direito, inclusive materiais, comuns aos Estados-Membros.

2.1.3 Procedimento administrativo para concessão de patente de invenção

O direito que regerá todo o procedimento administrativo para concessão de patente de invenção será, nos moldes do art. 2º, § 3º da Convenção, o do local onde o pedido inicial foi realizado, desde que este não contrarie as disposições do pacto. A regra será, portanto, a da *lex fori*, a qual se estenderá também ao processo judicial e às questões de competência.

Os contornos do procedimento adotado para concessão de pedido de patente encontram-se presentes na Convenção, sobretudo, no art. 4º, que se encarrega de fixar regras, principalmente, acerca do direito de prioridade, o qual surge a partir da primeira solicitação

do patenteamento. As razões de uma regulamentação incisiva, neste sentido são evidentes pois, com a Convenção, a verificação acerca da originalidade e anterioridade do pedido deverá possuir mecanismos que permitam uma certa identificação em cada um dos Estados-Membros. Assim, torna-se fundamental, enquanto regra geral, a definição clara e precisa da data da primeira solicitação, bem como, do pretense titular do direito de patente.

Aquele que primeiro realizar solicitação regular para concessão da patente é o titular do direito de prioridade. Esse direito possui natureza fortemente declarativa, aferindo ao solicitante inicial a qualidade de destinatário certo do direito à patente dentro dos limites do Estado-Membro em que foi feito o pedido. Tal previsão somente não se confirmará pela superveniência de algumas situações concretas legalmente preestabelecidas. O direito de prioridade também poderá ser usufruído pelo sucessor do pretense titular em razão de sucessão hereditária, todavia, o pedido deve ser feito durante o prazo fixado para depósito (art. 4º, seção A, § 1º da Convenção).

Rubens Requião⁵⁷ atesta que o direito de prioridade:

{...} assegura o caráter de novidade, quando a invenção, por vontade do inventor, deva ser objeto de demonstração ou de experiência pública, comunicação à entidade científica ou exibição em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas. Sua reivindicação ocorre no ato do depósito, mas pode ser suplementada.

Para que o direito de prioridade se verifique é necessário que a solicitação esteja em regularidade com as exigências da legislação nacional onde foi feito o primeiro pedido (art. 4º, seção A, § 2º), todavia, a Convenção já esclarece que essa regularidade deve permitir a determinação da data do depósito, independentemente de fatores subseqüentes.

⁵⁷ REQUIÃO, Rubens. op. cit., p. 281.

Após a realização regular da primeira solicitação (primeiro depósito) começa a correr o prazo de prioridade, que no caso das patentes será de 12 meses. O dia da apresentação do pedido é excluído (art. 4º, seção C, §§ 1º e 2º). Durante o transcorrer deste prazo, a instituição competente pela análise e concessão da solicitação, a manterá em sigilo absoluto. Ao seu termo, ocorrerá uma publicação contendo dados que identifiquem o pedido de patente e suas reivindicações.

O pedido inicial poderá ser mais bem esclarecido, em uma solicitação posterior realizada pelo próprio depositante inicial, que já estará no gozo do direito de prioridade, todavia, as melhorias estarão adstritas à matéria revelada no depósito do pedido inicial. Estas alterações poderão ser realizadas até o requerimento para inspeção pública da invenção, momento em que será realizado do exame técnico-científico. O prazo para realização da inspeção será estipulado pela legislação interna de cada Estado-Membro.

A 1ª parte do art. 4º, seção B da Convenção estabelece que nenhum ato praticado durante o intervalo entre as datas de apresentação do primeiro depósito e do posterior poderá afetar os direitos objeto da solicitação posterior, assim como, a divulgação ou uso público da invenção, objeto da solicitação, feitos durante o período de prioridade não prejudicarão a novidade e o caráter da invenção.

A verificação de algumas circunstâncias excepcionais contidas no art. 4º, seção C, § 4º da Convenção poderão, entretanto, fazer com que o depósito posterior seja considerado o primeiro depósito, para efeitos do direito de prioridade. Constituiriam condições suficientes para ocasionar tal efeito:

- a) A solicitação prévia ter sido retirada, abandonada ou recusada antes da realização da subsequente;
- b) A solicitação prévia não poder ter sido submetida à inspeção pública;
- c) O depósito anterior ainda não ter servido de base para requisição do direito de prioridade;

d) O direito anterior não poder mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.

O direito de prioridade, portanto, possui o caráter de prevenção, ou seja, o primeiro a solicitar o pedido torna-se o pretense titular da patente, impedindo que qualquer outro o faça, visando a propriedade industrial da mesma invenção dentro dos limites de cada Estado-Membro. Assim, ele torna o país onde houve a primeira solicitação, preventivo. Entretanto, pode ocorrer um pedido para concessão de patente, cuja invenção já tenha sido objeto de outra solicitação anterior. Por exemplo, um cientista “A” tenta patentear invenção que acredita ser realmente original em seu país, sem saber, no entanto, que a solicitação para patenteamento da mesma já foi realizada por outro pesquisador “B”, o qual chegou aos mesmos resultados, porém em momento anterior. Este último, goza do direito de prioridade e deverá tomar algumas medidas para que o mesmo seja resguardado.

A Convenção indica na seção D do artigo 4º em que consistirão tais medidas. O parágrafo 1º orienta o pesquisador B a formular uma declaração com a data e o país dessa solicitação, indicando as publicações emanadas da autoridade competente que lhe conferiu o direito de prioridade e, em se tratando de patentes, suas descrições (parágrafo 2º).

Outras formalidades podem, ainda, ser exigidas pelos países da União, tais como: cópia da solicitação anterior e regulamentação para a cópia (parágrafo 3º). É vedada a exigência de qualquer outra formalidade para a declaração, cabendo aos países determinar as consequências para omissões desta, que não poderão exceder a perda do direito de prioridade (parágrafo 4º). A Convenção faculta aos Estados-Membros a possibilidade de ulteriormente - à apresentação da declaração - poder exigir outras justificativas, conforme parágrafo 5º (1ª parte). A 2ª parte deste parágrafo estabelece àqueles que reivindicarem a prioridade de seu pedido, o dever de indicar o número desta solicitação, que será publicada conforme orientação do 2º parágrafo, da seção D.

Se houver unidade da invenção nenhum país poderá recusar prioridade ou pedido de patente devido ao requerimento consecutivo de prioridades múltiplas, que deixaram de contemplar um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou nos pedidos iniciais. É importante, todavia, enfatizar que tal fenômeno só será possível em havendo unidade da invenção. A lei aplicável, para a verificação da unidade da invenção será o direito do país onde se requer a prioridade ou pedido da patente (*lex fori*). A apresentação de pedido posterior - referente aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos, cuja prioridade se reivindica - dará lugar ao direito de prioridade, nas condições usuais, conforme orientação do artigo 4º, seção F.

A prioridade também não pode ser recusada por não terem figurado certos elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade no pedido apresentado no país de origem, contanto que os elementos sejam revelados de maneira precisa pelo conjunto dos documentos (art. 4º, seção H).

No caso de pedido de patente complexo, pode haver a divisão em certo número de pedidos, que conservarão - cada pedido divisionário - a data do pedido inicial, e eventualmente, a prioridade (art. 4º, seção G, § 1º). A divisão pode ser feita por conta de quem requer a patente, sendo que, as condições nas quais a divisão será autorizada serão regidas pela *lex fori* (art. 4º, seção G, § 2º).

Nos países onde se requer uma patente ou certificado de autor de invenção, os certificados originarão o direito de prioridade da mesma forma que a solicitação de patente de invenção. Assim, o requerente poderá se beneficiar de um pedido de patente de invenção, modelo de utilidade ou de certificado de autor de invenção (art. 4º, seção I, §§ 1º e 2º). O inventor tem direito de ser mencionado como tal na patente (art. 4º *ter*).

As patentes requeridas por nacionais de países da União *serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção* nos outros países, membros da União ou não (art. 4º

bis, § 1º). Esta disposição deve ser entendida de forma absoluta, particularmente para os pedidos de patentes que ocorrerem durante o período de prioridade (art. 4º *bis*, § 2º) e se aplica a todas patentes existentes à data de entrada em vigor da Convenção (art. 4º *bis*, §3º), sendo que, o mesmo sucederá no caso de acessão de novos países (art. 4º *bis*, § 4º).

É importante notar que a Convenção não estabelece um sistema único de proteção da propriedade industrial. Isto implica em dizer que o registro de uma patente em determinado Estado-Membro não garante seu monopólio de exclusividade nos demais. Para que o inventor tenha os efeitos de sua patente vigentes em outro país (da União) ele deve proceder novamente ao seu registro no local pretendido. Neste momento entra em cena principal papel desempenhado pelo direito de prioridade, o qual garante ao inventor, em caso de disputa em outros países, a anterioridade de sua solicitação frente aos demais.

As patentes obtidas com o benefício do direito de prioridade gozarão da mesma duração que aquelas obtidas sem este benefício (art. 4º *bis*, § 5º). A indicação da patente não é condição para o direito à proteção (art. 5º, seção D).

É vedada a recusa à concessão de patente, ou invalidação desta, devido a restrições ou limitações à venda ou ao processo de manufatura do produto pela legislação nacional (art. 4º *quater*).

2.1.4 Exploração e caducidade das patentes e a concessão de licenças compulsórias

A importação de objetos fabricados em qualquer país da União para o Estado-Membro em que a patente foi concedida, somente não acarretará sua caducidade se realizada pelo titular da patente (art. 5º, seção A, par. 1º), na medida em que este, não pode deixar o monopólio, ora concedido, ocioso. Há uma obrigação de produção das mercadorias geradas

através do processo de fabricação patentado, para que o mercado interno esteja sempre, delas abastecido. Caso o inventor detenha um monopólio ocioso, isto obriga à importação de tais mercadorias, fator este, que se não for cumprido pode ocasionar a caducidade da patente obtida.

O monopólio obtido pela patente deve fazer *jus* a exclusividade que lhe foi conferida, não podendo cair em desuso sob pena de caducar. Entretanto, se o titular da patente de determinado Estado-Membro dá ao processo de fabricação plena rotatividade, abastecendo em larga escala o mercado doméstico e ainda assim alguém promove a importação, o titular receberá todos direitos de propriedade industrial concedidos pela legislação do país importador sobre os produtos introduzidos (art. 5º *quater*).

A Convenção prevê a possibilidade de adoção de algumas medidas que terão por objetivo coibir e prevenir eventuais abusos decorrentes do exercício do direito exclusivo da patente. Uma destas medidas é a adoção de licenças obrigatórias, cuja regulamentação caberá a legislação interna de cada Estado-Membro sendo, portanto, regidas pela regra da *lex fori* (art. 5º, seção A, § 2º).

O art. 5º, seção A, § 3º da Convenção prevê ainda que para os casos onde as licenças obrigatórias não tenham sido suficientes para prevenir todas as formas de abuso, as patentes poderão ser alvo de caducidade. É também estabelecido o prazo de dois anos, após a concessão da primeira licença, para interposição de ação de anulação ou declaração de caducidade de uma patente, o qual expirará decorrido este período.

O pedido de licença obrigatória com fundamento na falta ou insuficiência de exploração da patente somente poderá ser realizado, após expiração do prazo de quatro anos a contar da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da patente - aplicando-se o prazo mais longo -; e será recusado, se o titular da patente justificar a sua inação (art. 5º, seção A, § 4º).

2.1.5 A cobrança de taxas para manutenção dos direitos de propriedade industrial

A manutenção dos direitos de propriedade industrial requer o pagamento periódico de taxas, as quais serão recolhidas pelo Estado onde o pedido foi concedido. Ocorrerá uma prorrogação mínima de seis meses para o pagamento das taxas de manutenção dos direitos de propriedade industrial, que estiverem atrasadas. Neste caso, os Estados-Membros poderão impor o pagamento de uma sobretaxa, cuja cobrança, assim como a revalidação de patentes caducadas por falta de pagamento (art. 5º *bis*, §§ 1º e 2º), será regida pela *lex fori*.

2.1.6 As limitações aos direitos do titular da patente

Não será considerada lesão aos direitos do titular da patente:

- a) o emprego de meios, objeto da patente (máquinas, aparelhos, aparatos e demais acessórios), em navios que estejam temporária ou acidentalmente em águas do país e empreguem esses meios para suas necessidades;
- b) o emprego de meios, objeto da patente, na construção ou no funcionamento de aeronaves ou veículos terrestres, quando temporária ou acidentalmente no país (art. 5º *ter*).

2.1.7 A concorrência desleal

Os países da União obrigam-se a assegurar proteção efetiva contra a concorrência desleal, sendo considerado como tal, qualquer ato contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial (Art. 10 *bis*, §§ 1º e 2º).

O art. 10, § 3º da Convenção traz um *rol* exemplificativo dos atos que devem ser proibidos pelos Estados-Membros em matéria de concorrência desleal. São eles: atos suscetíveis de estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; as falsas alegações suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente; as indicações ou alegações suscetíveis de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidades de utilização ou quantidade de mercadoria.

Os países da União deverão assegurar recursos legais aos nacionais de outros países para a repressão eficaz de todos os atos mencionados nos artigos 9, 10 e 10 *bis* (art. 10 *ter*, § 1º). Têm o mesmo dever quanto a sindicatos e associações de industriais, produtores ou comerciantes, no sentido de permitir à lei do país onde a proteção é requerida o combate a tais atos (art. 10 *ter*, § 2º).

2.1.8 As patentes nas exposições internacionais

Aplica-se a *lex fori* à proteção temporária às invenções patenteáveis para produtos que figuram nas exposições internacionais oficiais ou reconhecidas oficialmente (art. 11, §1º). Essa proteção não prolongará os prazos do artigo 4º e, se o direito da propriedade for invocado mais tarde, o prazo poderá ser contado desde a apresentação do produto na exposição (art. 11, § 2º). A *lex fori* será aplicada à prova de identidade do objeto exposto e à data de apresentação.

2.1.9 Os deveres estabelecidos entre os Estados-Membros

Os países se comprometem a estabelecer a prestação de um serviço especial de proteção à propriedade industrial e de sua informação ao público (art. 12, § 1º), publicando um boletim periódico oficial, que trará os nomes dos titulares das patentes concedidas e as reproduções das marcas registradas (art. 12, § 2º).

Os países se comprometem a adotar as medidas necessárias para assegurar a aplicação da presente Convenção, entendendo-se que estão em condições, em conformidade com a legislação interna, de tornar efetivas as disposições da presente Convenção (art. 25).

2.1.10 Demais dispositivos

O art. 13 trata da composição da Assembléia da União frente a todos os Estados-Membros integrantes, bem como suas atribuições. O art. 14 regula a Comissão Executiva e o art. 15 dispõe sobre as funções administrativas da Secretaria Internacional. O art. 17 regula as finanças da União e os demais artigos irão tratar da assinatura e ratificação da Convenção, dos dispositivos que lhe podem ser excluídos, da adesão de país estrangeiro, da vigência da Convenção e sua denúncia, da regulamentação de um sistema de solução de controvérsias entre os países membros da União relativos à interpretação ou à aplicação dos dispositivos contidos na Convenção, da assinatura e depósito dos instrumentos de ratificação e, finalmente, da vigência e da relação da União com a OMPI.

2.2 Os resultados do Regime Internacional criado com a Convenção de Paris

A análise dos resultados obtidos a partir da realização da Convenção de Paris é bastante variada no meio acadêmico. Sob a ótica jurídica, são inúmeros os autores que a consideram de suma importância para o surgimento de um Direito Internacional, configurando na primeira Convenção realizada com o escopo de se propor uma *legislação* de padrões supranacionais.

Neste sentido, é importante considerar que pactos internacionais que precederam a União de Paris tinham por objetivo, sobretudo, estabelecimento de alianças políticas, estímulo às trocas comerciais e eliminação de barreiras alfandegárias, mas não cogitavam tratar de regras jurídicas propriamente ditas, principalmente se tais normas fossem estabelecidas em caráter de supranacionalidade.

Sob o ponto de vista político a Convenção pode significar o início de um fenômeno extremamente difundido a partir de meados do século XX, qual seja, o da cooperação internacional. Na Convenção da Paris os Estados Nacionais abrem mão de parcela de sua soberania em razão de um interesse lhes é comum e que, também, vai além do estabelecimento de regras jurídicas. Existe uma cooperação internacional baseada em reciprocidade e assistência mútua que possui, como pano de fundo, interesses econômicos.

Por fim, sob a ótica puramente econômica a Convenção – que teve como finalidade imediata uma regulamentação jurídica – atingiu seus resultados mais expressivos, abrindo às portas de forma institucionalizada aos primórdios do fluxo comercial internacional de bens que poderiam ser chamados “bens de produção tecnologicamente produzidos”. Neste sentido, é relevante ressaltar que as grandes inovações tecnológicas do final do século XIX estavam relacionadas, sobretudo, a melhorias nos próprios meios de produção das fábricas. Não diziam respeito diretamente aos produtos, mas sim aos maquinários, combustíveis, motores que eram

utilizados pelas fábricas em sua produção. As inovações estavam realmente voltadas ao que se conhece por indústrias de base e assim permanecerão até o início dos anos 70.

Cada um dos fatores - jurídico, político e econômico - sob os quais o resultado da Convenção de Paris pode ser analisado é de extrema relevância para que se componha uma idéia completa acerca de como se formou o Regime Internacional de Proteção da Inovação. Por esta razão, tais fatores serão aqui abordados separadamente, começando-se pelos jurídicos.

Maristela Basso⁵⁸ acompanhada por *Picard*, e *Ruffini* aponta que a Convenção de Paris, juntamente com a de Berna – sobre direitos do autor e conexos - *representam o primeiro passo rumo à formação de um “direito internacional privado comum”*. Elas não visavam apenas resolver conflitos de leis, estabeleceram o “*princípio da proteção mínima*”, aceito pelos Estados unionistas, abaixo do qual nenhuma legislação poderia ficar. Esse por si só já é um resultado da maior importância. A autora coloca, ainda que:

As Convenções proporcionaram que a ordem jurídica internacional começasse a se voltar diretamente para os indivíduos, onde quer que estivessem, a fim de lhes reconhecer direitos fundamentais e protegê-los, o que configura a própria noção de Direito, obra do homem para o homem.

Os argumentos supracitados são de extrema relevância para os aspectos jurídicos, pois, além de trabalharem com a idéia da supranacionalidade, enquanto síntese de uma convergência de interesses, enfatizam – sobretudo, Maristela Basso – que pela primeira vez os Estados estavam intermediando interesses de particulares na órbita internacional.

Outros trabalhos, entretanto, como o de Marisa Gandelman, estabelecem alguns contrapontos com relação aos mesmos aspectos jurídicos da Convenção. Para esta autora a *Convenção de Paris pode ser compreendida como um acordo relativamente modesto, em*

⁵⁸ BASSO, Maristela. *op. cit.* p. 108-110.

termos de imposição de obrigações a serem assumidas pelos Estados-Membros, à medida que optou por ser universal ⁵⁹.

Tal autora defende a idéia de que no momento histórico de realização da Convenção, as legislações domésticas de praticamente todos os Estados Nacionais, então participantes, já ofereciam proteção suficiente aos direitos de propriedade industrial, sendo que a internalização dos dispositivos da Convenção não significou grandes esforços legislativos aos Estados.

Ambos posicionamentos, embora aparentem uma suposta contrariedade, são em realidade bastante complementares, sendo que sua compreensão conjunta colabora amplamente na compreensão do cenário político e econômico da Europa no final do século XIX.

Discorrendo estritamente acerca dos dispositivos técnico-normativos que cuidaram da proteção da invenção na Convenção, pode-se dizer que a matéria não foi objeto de amplas inovações jurídicas, sendo que, algumas regras transpostas para a Convenção buscaram, inclusive, inspiração em legislações onde o estudo da disciplina já se encontrava bastante difundido, tal como, a legislação inglesa.

No que diz respeito à guarda efetiva da inovação pode-se dizer que a Convenção esteve distante de concretizar um sistema unificado de proteção entre seus participantes, o que implicaria em dizer que a concessão de uma patente perante qualquer dos Estados-Membros seria respeitada em todos os demais.

As inovações, em razão das patentes serem consideradas independentes entre os Estados da União (art. 4º *bis* § 1º da Convenção), necessitavam conquistar a tutela jurídica separadamente, em cada país onde desejassem ter seus direitos resguardados.

⁵⁹ GANDELMAN, Marisa. op. cit., p. 103.

Sendo assim, quais seriam os verdadeiros avanços alcançados pela Convenção? A resposta é simples. Os dois princípios inseridos no pacto é que fizeram toda a diferença. Neles é que estão contidos os verdadeiros elementos de vanguarda da Convenção de Paris e não nas estruturas técnico-normativas *strictu sensu*. Foram eles que concederam ao “*acordo relativamente modesto*” a qualidade de verdadeiro fenômeno jurídico na esfera do Direito Internacional.

O princípio do tratamento nacional foi de fundamental importância para que os dispositivos do tratado tivessem maior efetividade. Conforme foi dito acima, a proteção jurídica da inovação teria de ser conquistada “Estado a Estado”, procedendo, o titular da patente, em cada um dos Membros, a efetuação de um novo registro. Com isso, se as regras internas destes países não garantissem tratamento igualitário aos nacionais e estrangeiros, não se poderia falar sequer em proteção além das fronteiras, pois certamente os nativos sempre estariam em posição de vantagem frente aos estrangeiros, principalmente quando o pedido de patente recaísse sobre a mesma invenção.

Dessa forma, o princípio do tratamento nacional, que coíbia o estabelecimento de diferenças desarrazoadas em face de estrangeiros e nacionais, representou o primeiro passo efetivo rumo à cooperação internacional baseada na reciprocidade, na medida em que, um Estado que desejasse ter seus nacionais respeitados em todos demais países que compunham a União deveria, em contrapartida, respeitar estrangeiros oriundos destes Estados.

O outro princípio trazido pela Convenção, qual seja o do tratamento unionista, já teve sua importância levantada por Maristela Basso, mas é importante reforçar que tal dispositivo garantiu aplicabilidade à Convenção, tal qual um mandamento hermenêutico.

Os Estados concordaram em aceitar as normas do diploma supranacional como molde que daria forma às suas legislações domésticas. A Convenção seria uma espécie de “ piso legal”, em matéria de propriedade industrial, o qual deveria ser respeitado na interpretação,

aplicação e execução dos direitos e cuja tutela oferecida pelos Estados não poderia colocar-se abaixo de seus padrões. Tal atitude implicou em abrir mão de certa parcela de soberania, impondo uma prioridade a ser sempre respeitada pelo órgão legislativo dos Estados Membros.

A conquista última deste princípio foi promover a abertura de uma espécie de “intercâmbio legal” entre os Estados-Membros, cuja perpetuação promoveria uma maior conexão de suas legislações com vistas, talvez, a uma futura integração da matéria, através do estabelecimento de paradigmas comuns. Neste aspecto, o mais interessante é que a dinâmica visava resguardar um direito pessoal.

Sob a perspectiva política, os resultados da Convenção de Paris podem ser tidos como os mais arduamente conquistados, pois, embora pareça aos olhos de muitos estudiosos um evento extremamente benquisto pelos Estados Nacionais, possuindo um fito econômico e contando com apoio maciço da classe industrial, pode-se dizer que isto não ocorreu de forma tão natural e plena.

O contexto político do século XIX e início do século XX foi extremamente atribulado para a maioria dos Estados europeus, na medida em que, foi marcado pela formação de vários Estados soberanos através de processos turbulentos de unificação. Isto aconteceu, por exemplo, com a Itália, um dos Estados-Membros da Convenção.

A Itália iniciou seu processo de unificação em 1859, na Guerra Sardo-Francesa contra a Áustria. Certamente, após a conclusão deste processo os estadistas italianos tinham os ideais de nacionalismo e soberania bastante afluídos em suas estratégias políticas, pois tais diretrizes eram fundamentais para a própria manutenção do recente Estado Nacional. Em contrapartida, já foi observado ao longo do estudo da Convenção de Paris, que tal evento implicou inúmeras vezes na cessão de soberania, fator que o tornava acentuadamente contraditório para recém-formados Estados Nacionais.

No momento em que ocorre a Convenção toda a Europa, e não só os novos Estados, está imiscuída em um forte e arraigado movimento de centralização política e lutas por conquista ou manutenção de soberania em determinados territórios. Tais elucidações permitem concluir que a realização da Convenção sob o ponto de vista político foi uma grande conquistas, pois além de conseguir colocar os interesses destes Estados em posição de convergência, implicou no desejo de se estabelecer cooperação internacional, baseada em reciprocidade e assistência mútua, em um ambiente extremamente rude e rival.

No que se refere aos resultados econômicos da Convenção, pode-se dizer que a posição do setor produtivo diante da esfera política também é contraditória. A conjuntura econômica européia primava por uma expansão comercial que ultrapassasse e interligasse as fronteiras nacionais através de um mercado mais livre, enquanto os Estados estavam preocupados em anexar territórios e centralizar-se politicamente.

No entanto, a Convenção conseguiu desenhar todos os contornos da teoria liberal que o momento histórico permitiu. Os Estados sem ferir de maneira frontal a soberania, conseguiram promover a institucionalização de regras que garantiram maior flexibilidade às operações comerciais de natureza internacional, tornando suas fronteiras obstáculos consideravelmente menores à expansão da atividade produtiva (industrial) sem, no entanto, abalar fronteiras políticas. Neste sentido, pode-se dizer que os princípios tiveram atuação fundamental.

Por certo, o fato das patentes concedidas sobre as mesmas invenções serem independentes entre os Estados-Membros, não permitiu que a conexão econômica fosse maximizada a seu extremo, todavia, a garantia de que o inventor poderia buscar reconhecimento da patente em outros Estados participantes, mediante uma nova solicitação, ofereceu aos interessados na expansão industrial de bases tecnológicas, consideráveis subsídios jurídicos.

A conjugação dos resultados jurídicos, políticos e econômicos permite esclarecer em grande medida os motivos que instigaram, simultaneamente, a formação de União de Paris e o não estabelecimento de um sistema unitário de proteção da propriedade industrial em todos os Estados-Membros. Explica também a adoção de padrão mínimo de proteção para estes direitos, os quais necessitariam manter um viés legal comum entre os participantes e, ao mesmo tempo, ser enquadrados às particularidades da legislação interna sem modificações descomunais. Tais fatores dificilmente seriam agregados sob o crivo de uma regulamentação e proteção exhaustiva dos direitos de propriedade industrial.

Assim, embora pareçam módicas as conquistas da Convenção de Paris para proteção da propriedade industrial, seus avanços não podem ser analisados em apartado do prisma histórico. Segundo este prisma (jurídico, político e econômico) pode-se atestar que os resultados obtidos na Convenção foram verdadeiramente vanguardistas diante das possibilidades de negociação.

Os Estados nacionais conseguiram se reunir em torno de uma discussão - de cunho eminentemente jurídico e voltada para a proteção de direitos pessoais - na qual também poderiam ser potenciais fatores de discórdia a própria concepção que cada um destes participantes fazia a respeito dos direitos imateriais, como no caso de Inglaterra e França, que nutriam visões jurídico-filosóficas bastante distintas em relação, principalmente a natureza jurídica dos direitos do inventor e, ainda assim, lograram consenso.

A Convenção foi ratificada e teve vigência em larga escala. Também foi efetiva e aplicável, sobretudo, nos países europeus que participaram de maneira realmente comprometida da expansão da atividade industrial. Por fim, pode-se dizer que introduziu princípios de suma importância para a atual disciplina do Direito Internacional, seja ele público ou privado.

2.3 A Inovação Tecnológica no Século XX e as modificações no Regime Internacional de Proteção da Inovação criado em 1883

Após a União de Paris de 1883, avanços ou modificações no Regime Internacional de Propriedade Industrial, tardaram a ocorrer, na medida em que a Europa, até então palco e centro irradiador de todas as discussões em torno da proteção do potencial criativo, preparava-se para imergir em duas grandes guerras que se arrastariam até meados do século XX. O ambiente de rivalidade criado em torno dos Estados europeus em razão de disputas por territórios e, mais tarde, por motivos de cunho político-ideológico, era pouco favorável a qualquer tentativa de se realizar convenções internacionais baseadas em cooperação ou estabelecimento de diretrizes legais uniformes relativas à proteção de direitos privados. O clima que envolvia as relações internacionais européias na primeira década do século XX apenas enfatizava que os laços entre os Estados estavam desgastados e pareciam ainda mais melindrosos com o transcorrer do tempo.

A ausência de interesse em dar prosseguimento às negociações supranacionais para proteção da inovação não foi, entretanto, entrave à continuidade do desenvolvimento científico inaugurado no final do século XIX. Os cientistas europeus - físicos e químicos – próximos de desvendar alguns dos mistérios que envolviam inúmeros fenômenos naturais, deram prosseguimento às suas pesquisas, tendo como maior motivação talvez a busca do que se convencionou chamar “verdade”. A determinação destes estudiosos tornou possível o ideal de oferecer à ciência do início do século XX a fixação de novos paradigmas.

Em *Manchester* no ano de 1911 *Rutherford*⁶⁰ descobriu que o átomo, supostamente a menor partícula da matéria, possuía um núcleo – partícula ainda menor - e a partir daí abriu-se

⁶⁰ HOBBSAWM, Eric. **Era dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991**. Tradução de. Marcos Santarrita; rev. tec. Maria Cecília Paoli. São Paulo: Companhia da Letras, 1995, p. 517-521.

caminho a verdadeira musa das ciências naturais da primeira metade do século XX, a Física Nuclear. Após *Rutherford*, vieram nomes não menos importantes do que *Niels Bohr* (1912-3) e *Albert Einstein* (1915) com a “Teoria Geral da Relatividade”.

Em 1914 o frágil equilíbrio das relações entre os estados europeus foi finalmente rompido e a primeira das duas grandes Guerras Mundiais teve início. A Europa agora possuía novas preocupações que embora não dissessem respeito diretamente ao tema da proteção da inovação ainda primavam pela continuidade do desenvolvimento científico.

Pouco-a-pouco as façanhas da ciência foram sendo desenvolvidas e concomitantemente, aprimoradas para utilização nos campos de batalha. Exemplo que ilustra bem este fenômeno é o de *Alan Turing*, matemático inglês que em 1935 escreveu um trabalho acerca da exploração especulativa para lógicos matemáticos. Suas teorias de imediato não tiveram grande repercussão, porém durante a Segunda Guerra Mundial teve a oportunidade de aplica-las em um *establishment* para decifração de códigos, situado em *Bletchley*. Atualmente o trabalho de *Turing* é considerado a base das teorias modernas em matéria de computação⁶¹.

Os regimes ditatoriais que deram causa à Segunda Guerra - nazista e fascista – também foram responsáveis pela a emigração de um razoável corpo de cientistas para os Estados Unidos, que já perfazia uma potência mundial e após o processo de recuperação econômica - em razão da Crise de 1929 – gozava de um crescimento extraordinário. A política norte-americana *pró*-desenvolvimento e estímulo da inovação tornara-se evidente desde o *Patent Act* em 1790. Os Estados Unidos constituía campo fértil para fazer prosperar todo o potencial criativo de intelectuais. Havia recursos e infraestrutura técnica suficiente para que fosse dada continuidade às pesquisas dos cientistas europeus, principalmente se possuísem um fito militar.

⁶¹ HOBBSBAWM, Eric. *Op. Cit.*, p. 508.

Segundo Eric Hobsbawm as duas guerras incrementaram a formação de uma geração de cientistas extremamente politizados na Europa ⁶²:

A era de ciência politizada atingiu seu auge na Segunda Guerra Mundial, primeiro conflito desde a era jacobina da Revolução Francesa em que cientistas se mobilizaram sistemática e *fundamentalmente* para fins militares; é provável que de modo mais efetivo do lado dos aliados do que da Alemanha, Itália e Japão, porque jamais esperaram ganhar rapidamente com recursos e métodos disponíveis de imediato. Tragicamente, a própria guerra nuclear foi filha do antifascismo.

A comunidade científica mobilizou-se durante as guerras, assumindo dentro da daquela estrutura social um papel extremamente ativo e indispensável para as forças armadas de ambos os blocos. Engajados em causas que acreditavam serem próprias, os pesquisadores mostraram-se tomados por suas paixões e ideologias como qualquer cidadão que compartilhara daquele momento histórico, o qual, não raras vezes, implicou no abandono de carreiras, perda de parentes, amigos, enfim, de uma vida. Não havia neutralidade nem distanciamento entre a ciência e os campos de batalha, os cientistas tinham uma causa.

Um dos maiores ícones deste engajamento político, bem como, dos recursos maciços disponibilizados pelo poder público para o desenvolvimento da ciência – sobretudo, nos EUA – materializaram-se nas duas bombas nucleares. O poder destrutivo destas armas deu ao mundo a primeira amostra da impotência do ser humano perante o potencial científico e chocou, inclusive, seus próprios mentores intelectuais. Tais homens, engajados em um processo político, tinham uma causa que, no entanto, estava distante de viabilizar o fim da própria humanidade.

{...} E o próprio horror desses cientistas com seu feito, suas desesperadas lutas de última hora para impedir políticos e generais de usar de fato a bomba, dão testemunho da força das paixões políticas. Na verdade, até onde as campanhas antinucleares após a Segunda Guerras Mundial tiveram maciço apoio na comunidade científica, foi entre os membros das gerações antifascistas politizadas⁶³.

Durante a Segunda Guerra os EUA dispuseram de um orçamento em torno de dois bilhões de dólares para financiar os projetos de construção da bomba nuclear. Nenhuma

⁶². HOBSBAWM, Eric. op. cit., p. 525.

⁶³ Ibid, p. 525-526.

economia no mundo, sobretudo, naquele contexto histórico, chegaria a pensar - e nem teria recursos para tanto - na realização de gastos desta monta em um projeto que, até então, não passava de rabiscos e cálculos aleatórios⁶⁴.

A lógica das guerras modificou totalmente a visão que o mundo nutria a respeito do desenvolvimento da ciência e tecnologia. Possuíssem os Estados, economias socialistas, capitalistas, desenvolvidas, ou não, tinham consciência de que não poderiam se colocar a margem da Revolução Tecnológica. O desenvolvimento da ciência era indispensável para conferir maior potencial às Forças Armadas - pois os EUA não deveriam dominar a tecnologia nuclear de forma isolada. Além disso, Estados capitalistas, que se recuperavam dos efeitos da guerra, necessitavam seguir um modelo de renovação tecnológica para não perder de vista a próspera economia norte-americana.

No pós-guerra a disputa por hegemonia entre os EUA e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) incrementou ainda mais a lógica de investimentos públicos maciços em pesquisa e desenvolvimento. A corrida armamentista e espacial travada entre esses Estados resultou em saltos científicos sem precedentes na história da humanidade.

A grande disponibilidade de recursos governamentais para pesquisa e desenvolvimento, no entanto, modificou paulatinamente os fins da própria Ciência. Os pesquisadores de meados do século XX, ao contrário de seus predecessores, não buscavam essencialmente a “verdade pura”, ou seja, não eram motivados pelo desejo de encontrar explicações para os fenômenos da vida. O fim das pesquisas era agora definido pelos seus financiadores “*mas os governos não estavam interessados na verdade última, mas na verdade instrumental*”.⁶⁵ A busca pelo que Hobsbawm chamou “verdade instrumental” foi capaz de revolucionar o aparato militar e espacial destes Estados em pouco mais de uma década.

⁶⁴ HOBBSAWM, Eric. op. cit., p. 526.

⁶⁵ Ibid., p. 536.

Nos EUA e em algumas economias capitalistas em recuperação esses conhecimentos foram também aproveitados pelo setor privado resultando em um novo modelo de indústria, qual seja aquela que trabalhava com a tecnologia de consumo. A utilização dos avanços científicos proporcionados pelas guerras e, posteriormente, pelas corridas espacial e armamentista deram origem a base tecnológica de uma série de novos produtos que se tornariam indispensáveis para o padrão de dignidade da classe média a partir da década de 50 (cinquenta).

Conforme já se observou acima, a própria base de toda a teoria moderna da computação, escrita por de *Turing* (1935), foi desenvolvida e posta em prática durante a Segunda Mundial. Em 1948, *Shockley* e seus colaboradores inventaram o transistor e, a partir daí, juntamente com os estudos de *Turing*, estavam abertas às portas aos primórdios da computação eletrônica. Radares e motores a jato utilizados na guerra, também criaram condições especiais para o surgimento dos eletro-eletrônicos e da tecnologia da informação, para não falar dos inúmeros produtos originados a partir da tecnologia de construção dos foguetes espaciais.

A modificação das políticas públicas no trato da tecnologia - enquanto setor estratégico dos Estados - no sentido de disponibilizar-lhe um vultuoso montante de recursos, não tratava apenas de uma necessidade de fazer frente às forças soviéticas durante a Guerra Fria. O direcionamento destes recursos maciços foi antes de tudo proporcionado pelos gloriosos anos de estabilidade que a economia norte-americana atravessava. Durante a Segunda Guerra o produto nacional bruto (PNB) dos EUA aumentou 2/3, sendo que, ao fim dela, os norte-americanos eram detentores de, também, 2/3 da produção industrial de todo o mundo⁶⁶.

⁶⁶ HOBBSBAWM, Eric. op. cit., p.254.

A euforia de produção que no final dos anos 20 resultou na quebra da Bolsa de Nova York foi lição suficiente para que os EUA, totalmente enquadrados na política econômica Keynesiana de pleno emprego e bem estar social, optassem por um modelo de crescimento lento, porém sustentável.

Em contrapartida, a recuperação econômica e o crescimento dos países capitalistas atingidos diretamente pela Segunda Guerra - Europa Ocidental e Japão - foram esplendorosos. Tais economias de mercado seguiram os mesmos moldes norte-americanos, adotando uma política econômica relativamente intervencionista que pautava pelo pleno emprego e bem estar social. Todavia, crescimento econômico destes países, que em muito destoava da estável economia dos EUA, teve sua euforia contida por planejamentos econômicos inspirados no modelo soviético, que lhes permitiu uma melhor organização e redirecionamento de recursos para crescer de forma ordenada, ainda que rapidamente.

Entre 1950 e 1970 a produção mundial de manufaturas quadruplicou e o comércio internacional destes produtos aumentou cerca de dez vezes. O estado de bem estar social conferiu ao consumidor destes países um razoável poder de compra e a demanda por manufaturas cresceu quase que verticalmente. Para atendê-la nada mais pertinente do que o modelo de produção em massa de *Henry Ford*.

A circulação novidades que o consumidor jamais esperara integrar seu padrão de vida tornava-se imprescindível não só para a manutenção do aquecimento econômico como também para a própria sociedade. Geladeiras, máquinas de lavar roupa, telefones e televisores passaram todos, a compor o padrão de classe média das sociedades dos países desenvolvidos e, no decorrer dos anos, acabaram por se converter em verdadeiras necessidades.

Neste momento a ciência deu os seus primeiros passos, de fato, rumo ao fornecimento da tecnologia enquanto produto. Aí reside uma grande diferença entre os moldes tecnológicos do fim do século XIX e as inovações do pós-guerra.

As inovações do século XIX estavam voltadas para o aperfeiçoamento dos meios de produção - eletricidade, motores, entre outros - com a finalidade última de produzir em larga escala. Havia uma relação direta entre a tecnologia e a quantidade da produção.

As inovações de meados de século XX, embora também procurassem atender a uma grande demanda, voltavam-se de forma mais incisiva para o aperfeiçoamento dos produtos em si. O que realmente interessava era melhorá-los de modo a torná-los mais *úteis* ao consumidor. A estratégia agora havia se modificado e consistia, em síntese, em conquistar permanentemente um mesmo mercado que já estava quase saturado de produtos. A única saída era a diversificação e foi neste contexto que a indústria de bens de consumo começou a crescer a ganhar terreno frente às indústrias de base – carvão, ferro, aço, motores de combustão interna – que dominavam o cenário mundial, até então.

É importante destacar, no entanto, que os reais impactos da indústria de bens de consumo sobre a economia global, só foram sentidos realmente no início dos anos 70, com a disseminação da tecnologia da informação e da engenharia genética.

A novidade passava a ser encarada pelo consumidor como sinônimo de modernidade e qualidade de vida e nem nos mais remotos cantos do mundo poderia negar-se o aspecto inovador de um rádio à pilha. A diversificação dos produtos estava intimamente ligada ao desenvolvimento de novas tecnologias e as indústrias perceberam que para conservarem seus padrões de rentabilidade, ou mesmo para expandi-los, era imprescindível que trabalhassem constantemente com inovação.

Inúmeras empresas de grande porte passaram a ter permanentes centros de *pesquisa e desenvolvimento* e a contratar seus próprios pesquisadores. Essa dinâmica passou a ser tão freqüente no cotidiano dos empreendimentos que o setor de pesquisa e desenvolvimento passou a integrar os próprios custos de produção. O único fato desabonador deste procedimento é que a crescente complexidade dos produtos que se inventava ou melhorava,

exigia custos cada vez maiores. Quanto mais complexa a tecnologia empregada, mais dispendioso se tornava o seu desenvolvimento.

No final dos anos 60 a recuperação econômica dos Estados do pós-guerra era quase plena e o intercâmbio de produtos entre as economias de mercado do eixo norte passou a aumentar consideravelmente. Embora a produção industrial maciça dos países desenvolvidos ainda estivesse voltada para o mercado interno o comércio internacional também crescia. A necessidade de se proteger as novas tecnologias e principalmente o *know-how* era exigência que se tornava imperativa perante a recente internacionalização econômica. Tal exigência acabou por conduzir os Estados a uma nova mobilização em torno da questão da propriedade industrial. Desde a Convenção de Paris de 1883 que as discussões em torno da proteção do potencial criativo não eram retomadas em âmbito internacional.

Em 1967 os países se reuniram na Convenção Internacional de Estocolmo - agora, porém, sobre os auspícios da ONU - para tratar da propriedade intelectual. Neste encontro, além da revisão da Convenção de Paris, a ONU criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), a qual teria a finalidade de auxiliar o BIRPI e as Uniões de Paris e Berna na defesa do potencial criativo. A sede da OMPI seria em Genebra, liberando-se a Federação Suíça que vinha exercendo tal papel de custódia.

A partir da OMPI a primeira tentativa de se resgatar as discussões internacionais em torno da proteção da inovação tecnológica foi o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) realizado em 19 de junho de 1970 em *Washington*.

O estudo dos dispositivos legais do Tratado (PCT), bem como dos demais acordos internacionais que o seguiram sob a égide da OMPI, é de grande importância para composição de um completo sistema jurídico internacional de proteção da inovação tecnológica. Por essa razão torna-se imprescindível à realização de investigação minuciosa acerca dos principais

artigos de cada um destes tratados e acordos internacionais, os quais ofereceram os verdadeiros suportes legais aos procedimentos em matéria de patentes no mundo todo.

2.4 Tratados, Acordos e Convenções Internacionais para proteção jurídica da inovação tecnológica, realizados pela OMPI

2.4.1 O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)

Este tratado foi elaborado em Washington em 19 de junho de 1970, emendado em 28 de setembro de 1979, modificado em 3 de fevereiro de 1984 e em 3 de outubro de 2001. O PCT pode ser considerado o mais importante tratado em matéria de proteção da inovação tecnológica que se tem notícia, sendo o responsável pelos primeiros passos rumo ao estabelecimento de um sistema unificado e propenso a oferecer maior efetividade aos procedimentos em matéria de patentes em caráter internacional. O tratado possui como um de seus principais objetivos, regulamentar a relação entre as instituições nacionais responsáveis pela concessão de patentes e a Secretaria Internacional da União – União Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes – formada a partir dos Estados contratantes e responsável pelo depósito, pesquisa e exame dos pedidos internacionais de proteção das invenções, bem como, pela prestação de serviços técnicos especiais.

A interligação entre tais órgãos - nacionais e internacionais - teve por escopo levar as solicitações realizadas em cada país a um patamar de reconhecimento internacional - entre os signatários do Tratado - de modo que, os nacionais que realizassem suas solicitações perante a instituição responsável dentro de seu respectivo Estado, teriam concomitantemente, a faculdade de propor um pedido internacional, cujo reconhecimento se estenderia a todos os

demais signatários – ou àqueles que o titular julgasse interessante – sem a necessidade de se interpor pedidos autônomos em cada um destes Estados.

Na Convenção de Paris de 1883, conforme o já observado, havia um dispositivo que vetava as possibilidades de criação um sistema unificado de proteção da propriedade industrial, qual seja o art. 4º *bis*, § 1º. Tal artigo garantia que *a concessão de uma patente em determinado Estado-Membro da Convenção era totalmente independente da concessão de patentes sobre a mesma invenção nos demais Estados-membros - ou não*. Este procedimento comprometia não só a efetividade do sistema supranacional de proteção, como também colocava em dúvida o próprio caráter de novidade e originalidade ínsito a qualquer invenção. Patentear invento que já havia sido patenteado em outro Estado, nada tinha de inovador ou original. Outro fator que o desabonava era o alto custo pago para se obter o reconhecimento internacional, ou ao menos regionalizado, de determinada descoberta. A cada novo Estado no qual se procedia ao pedido para concessão de patente, recolhia-se o pagamento de novas taxas, tornando o processo algo economicamente inviável. Os acordos bilaterais eram utilizados para coibir uma maior disseminação destas práticas, mas não chegavam a surtir resultados relevantes.

O sistema implantado pela Convenção de Paris fora bastante inovador considerando-se as condições político-econômicas dos Estados europeus do final do século XIX, mas não se coadunava com os imperativos da economia capitalista de mercado do final dos anos 60 e início dos anos 70, que primava por internacionalização econômica e crescente liberalização de mercados – crise do *welfare state*.

Em caráter programático, o PCT tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como um todo. O caminho proposto para se atingir esta meta é a implementação de um sistema integrado de proteção do potencial criativo baseado na cooperação internacional, o qual certamente torna o resguardo legal das invenções, quando

requisitado em vários países, mais simples e econômico. Efetividade e economia são as finalidades imediatas do Tratado. O método utilizado para tanto constitui, sobretudo, no compartilhamento de informações técnicas contidas nos documentos que descrevem as invenções. O PCT também tem por escopo colaborar para o aperfeiçoamento dos sistemas legais de proteção do potencial criativo de alguns países em desenvolvimento.

2.4.1.1 O Pedido Internacional

O procedimento proposto para levar a concessão de patentes a um patamar de reconhecimento internacional é iniciado dentro do Estado contratante, quando determinado inventor recorre à instituição interna responsável pela concessão da patente e segundo o artigo 3 do Tratado ele adquire o direito de depositar sua solicitação também na qualidade de pedido internacional. Para tanto, todavia, é imprescindível que o pedido contenha: um requerimento, uma descrição da invenção, uma ou várias reivindicações, um ou vários desenhos (quando estes forem necessários para descrever melhor o invento) e um resumo, o qual se destinará exclusivamente a esclarecimentos de ordem técnica, não podendo ser utilizado para outros fins.

O pedido internacional necessitará atender a outras formalidades, tais como: o recolhimento da taxa (uma taxa internacional), o preenchimento das condições materiais acima prescritas e a satisfação das exigências de unidade de invenção, ou seja, comportando apenas uma invenção ou uma pluralidade de invenções ligadas entre si de tal sorte que formem um só conceito inventivo geral.

A regra 12 do Regulamento de execução estabelece que o pedido deve ser redigido na língua (ou em uma das línguas) mencionada no acordo concluído entre o Escritório

Internacional da União e a Administração encarregada da pesquisa internacional e com competência para tratar desse pedido.

2.4.1.2 Requerimento

O conteúdo do requerimento será composto por uma petição por meio da qual o titular pede que sua solicitação seja considerada nos termos do presente Tratado. Nela será feita uma designação do Estado - ou dos Estados contratantes - no qual a proteção da invenção será solicitada, o que implica em dizer que o titular aponta neste requerimento em quais dos Estados signatários deseja que a patente tenha efeitos. Portanto, o desejo de patente regional deve estar sempre explícito.

A designação de um Estado que já possui tratados regionais ou bilaterais pregressos, será entendida como realizada em favor de todos os Estados que compõem tais tratados, desde que no pedido haja a indicação de se obter uma patente regional. Caso o Estado designado possua em sua legislação interna um dispositivo que determine que toda a designação a ele dirigida terá os efeitos de patente regional, não haverá necessidade de indicação, haja vista que a obrigação legal expressa a suprirá. O requerimento deverá indicar ainda o nome do depositante e do mandatário – caso exista –, o título da invenção e o nome do inventor.

O depositante também indica no requerimento de seu pedido internacional qual será a espécie de proteção deseja obter. Assim, pode solicitar a concessão de:

- Um certificado de inventor;
- Um certificado de utilidade;
- Um modelo de utilidade;
- Uma patente ou um certificado de adição;

- Um certificado de inventor de adição ou certificado de utilidade de adição.

O tipo de proteção escolhida deverá ser reconhecido pela legislação do Estado designado para que se verifiquem os efeitos decorrentes dessa indicação, os quais serão, portanto, determinados pela escolha efetuada pelo depositante.

2.4.1.3 Descrição

Segundo o artigo 5 a descrição deverá fazer uma exposição da invenção suficientemente clara e completa para que um profissional do ramo possa executá-la.

2.4.1.4 Reivindicações

O artigo 6 esclarece que a ou as reivindicações deverão definir a finalidade da proteção solicitada, sendo claras, concisas e se baseando totalmente na descrição. De acordo com o artigo 8 poderão estar incluídas dentre estas, desde que em obediência às estipulações do Regulamento de execução, reivindicações de prioridade de um ou de vários pedidos anteriores depositados em qualquer país participante da Convenção de Paris de 1883 ou por algum deles.

2.4.1.5 Desenhos

Os desenhos deverão ser fornecidos sempre que forem necessários à compreensão da invenção. Se a invenção for de natureza tal que possa ser ilustrada por desenhos, mesmo que estes não sejam indispensáveis à sua compreensão, o depositante poderá incluí-los no pedido internacional. Toda e qualquer Repartição designada também poderá exigir que o depositante lhe forneça tais desenhos no prazo determinado (artigo 7).

2.4.1.6 Repartição receptora

O artigo 10 determina que o pedido internacional pode ser depositado por qualquer pessoa domiciliada em um Estado contratante, bem como pelos seus nacionais, numa Repartição agindo em nome desse Estado, para tanto, é necessário que exista um convênio com um ou outro Estado contratante ou com uma organização intergovernamental, no sentido de que possam agir em lugar da Repartição nacional.

A Repartição nacional receptora irá verificar se o pedido internacional preenche, na ocasião do seu recebimento, todas as condições exigidas. Caso estas não se verifiquem, solicitará ao depositante que faça as correções necessárias em um prazo predeterminado. Transcorrido o prazo e sem as devidas alterações, o pedido será considerado como retirado e a Repartição receptora assim o declarará. Se o pedido internacional se referir a desenhos, embora estes não hajam sido incluídos no pedido, a Repartição receptora notificará ao depositante o dever de remetê-los no prazo prescrito. De outro modo, qualquer referência e tais desenhos será considerada como inexistente. Se a Repartição receptora constatar que as taxas prescritas não foram pagas o pedido internacional também será considerado como retirado da Repartição receptora.

Estando o pedido de acordo com as exigências prescritas, ele será aceito e esta data, considerada como a de seu depósito internacional, que terá os mesmos efeitos de um depósito nacional regular em cada um dos Estados designados.

O pedido internacional será interposto em três vias. Uma ficará em poder da Repartição receptora ("cópia para a Repartição receptora"), outra ("via original") será transmitida ao Escritório Internacional e a terceira ("cópia de pesquisa"), encaminhada à Administração competente encarregada da pesquisa internacional. O pedido poderá ser considerado retirado se o Escritório Internacional não receber a via original no prazo prescrito. As Repartições designadas, mediante solicitação prévia dirigida Escritório Internacional, também poderão receber uma cópia do pedido internacional.

2.4.1.7 Pesquisa Internacional

O artigo 15 do Tratado determina que após depósito regular do pedido internacional, este será objeto de uma pesquisa internacional que terá por finalidade descobrir o estado da técnica pertinente. Segundo a regra 33 do Regulamento de execução a *descoberta do estado da técnica* consiste em uma verificação sobre tudo o que foi tornado acessível ao público em todos os recantos do mundo, por meio de divulgação escrita (inclusive desenhos e outras ilustrações) e que seja capaz de ajudar a decidir se a invenção reivindicada é nova ou não e se ela implica ou não em atividade inventiva.

A pesquisa será efetuada com base das reivindicações realizadas pelo pretenso titular do direito de patente, levando em conta a descrição e os desenhos (caso existam) contidos no pedido internacional.

A Administração encarregada da realização da pesquisa buscará a descoberta do estado da técnica em: documentos nacionais de patentes; pedidos internacionais (PCT) publicados; pedidos regionais de patentes publicados; certificados de autor de invenção; e, todos os demais elementos, que constituam literatura não especializada em patentes, convencionados entre as Administrações encarregadas da pesquisa internacional e publicados em listas expedidas pelo Escritório Internacional.

São considerados documentos nacionais: as patentes concedidas a partir de 1920 pela França, pelo *ex-Reichspatentamt* da Alemanha, pelo Japão, pela União Soviética, pela Suíça (unicamente nas línguas francesa e alemã), pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos da América e pela República Federal da Alemanha; os pedidos de patentes, se os houver, publicados a partir de 1920 nos países mencionados acima; os certificados de autor de invenção concedidos pela União Soviética; os certificados de utilidade concedidos pela França e os pedidos publicados desses certificados; as patentes concedidas depois de 1920 por qualquer outro país, se forem redigidas em alemão, inglês ou francês e se não contiverem qualquer reivindicação de prioridade, assim como os pedidos dessas patentes publicados depois de 1920, desde que a Repartição nacional do país interessado selecione esses documentos e os coloque à disposição de cada Administração encarregada da pesquisa internacional.

Segundo o artigo 16 a Administração encarregada da pesquisa internacional poderá ser uma Repartição nacional ou uma organização intergovernamental, como o Instituto Internacional de Patentes, cujas atribuições incluem o estabelecimento de intercâmbio de pesquisa documentária sobre o estado da técnica.

Tais Repartições serão nomeadas pela Assembléia e devem expressar consentimento em aceitar as incumbências da pesquisa internacional. A nomeação também dependerá da conclusão de um acordo entre essa Repartição - ou organização - e o Escritório Internacional,

que especificará os direitos e obrigações das partes e conterà o compromisso formal da citada Repartição - ou organização - de aplicar e cumprir as regras comuns da pesquisa internacional. Tal compromisso também será submetido à aprovação da Assembléia.

A regra 36 do Regulamento de execução estabelece exigências mínimas que as Repartições ou organizações deverão cumprir para serem nomeadas. Essas condições deverão continuar sendo satisfeitas enquanto perdurar a nomeação e dizem respeito, sobretudo, à contratação e número de funcionários, bem como, à documentação.

O prazo de duração da nomeação poderá ser prorrogado desde que a Assembléia consulte a Repartição - ou a organização - e, concomitantemente, ouça o parecer do Comitê de Cooperação Técnica estabelecido pela Assembléia.

Não ocorrendo qualquer irregularidade como a ausência de recolhimento das taxas, entre outras, a Administração competente passará à confecção do relatório de pesquisa internacional e, tão logo este seja estabelecido, será comunicado ao depositante e ao Escritório Internacional.

O pedido internacional e o relatório de pesquisa internacional serão comunicados às Repartições designadas que não hajam renunciado, total ou parcialmente, a essa comunicação.

2.4.1.8 Publicação internacional

De acordo com o artigo 21, o Escritório Internacional procederá à publicação do pedido internacional logo após a expiração do prazo de dezoito meses a contar da data de prioridade desse pedido. A publicação poderá ser feita em alemão, francês, inglês, japonês ou russo, concordando com a língua na qual o pedido foi depositado. Caso o depósito seja

realizado em outro idioma que não os cinco prescritos, a publicação será realizada em inglês. Esta tradução será feita pela Administração responsável pela pesquisa internacional.

Caso o Escritório Internacional julgue que o pedido internacional contém expressões ou desenhos contrários aos bons costumes ou à ordem pública, ou declarações difamantes, poderá omiti-los de suas publicações, indicando o local e o número de palavras ou de desenhos omitidos.

Segundo o artigo 29 a publicação internacional terá, nos Estados designados, os mesmos efeitos estabelecidos pela suas respectivas legislações nacionais às publicações nacionais. Assim, por exemplo, todos os direitos concedidos pela lei francesa ao depositante, após a publicação de um pedido nacional de patente, serão concedidos também à publicação internacional, caso a França constitua um dos Estados designados. O mesmo ocorrerá em todos os outros Estados escolhidos pelo depositante.

O Regulamento de execução esclarece que qualquer notificação que chegar ao Escritório Internacional em uma data que não permita a sustação da publicação internacional será publicada prontamente na Gazeta. Isto será feito por intermédio da publicação de uma nota reproduzindo toda a essência da notificação. Caso o pedido internacional seja retirado depois de sua publicação internacional, tal fato também será publicado na Gazeta.

O artigo 30 do Tratado prevê, em razão do caráter confidencial do pedido, que o Escritório Internacional e as Administrações encarregadas da pesquisa internacional não deverão permitir que nenhuma pessoa ou administração tenha acesso ao pedido internacional antes de sua publicação internacional, a menos que isto seja requerido pelo depositante ou ocorra mediante sua autorização prévia.

Ressalta-se, por fim, que a expressão “acesso” deve ser entendida como qualquer meio através do qual terceiros possam tomar conhecimento do pedido, incluindo a comunicação individual e a publicação geral.

2.4.1.9 Exame preliminar internacional

O depositante poderá solicitar que o pedido internacional seja objeto de um exame preliminar internacional, cuja finalidade será formular uma opinião preliminar desprovida de qualquer vinculação. Tal juízo fará referência ao caráter de novidade da invenção, bem como à conquista de um passo inventivo, certificando se a mesma é suscetível de aplicação industrial.

O caráter de novidade será definido por intermédio da análise do estado da técnica e a atividade será considerada inventiva se um perito na matéria a julgar não-evidente. A aplicação industrial estará presente se a inovação puder ser produzida ou utilizada em qualquer espécie de indústria, ressaltando-se que, a exemplo da Convenção de Paris, o termo “indústria” deve ser interpretado no sentido lato. Qualquer Estado contratante poderá aplicar critérios adicionais ou diferentes a fim de decidir se a invenção pode ou não ser, nele, patenteada.

Após a realização do exame será feito um relatório que, de acordo com o artigo 35, parágrafo 2 do Tratado, não conterá nenhuma declaração relativa à questão de saber se a invenção, de acordo com a legislação nacional de qualquer Estado, faz *jus*, ou não, a patente. O relatório de exame preliminar declarará para estes fins, tão somente, se as reivindicações correspondem, aparentemente, aos critérios de: novidade, atividade inventiva (não-evidência) e aplicação industrial. Tal declaração será acompanhada por uma citação dos documentos que apoiaram a conclusão declarada, bem como, por todas explicações que forem julgadas necessárias. O relatório de exame preliminar internacional será, juntamente com os anexos, transmitido ao depositante e ao Escritório Internacional.

O Escritório Internacional e a Administração competente encarregada do exame preliminar internacional, salvo requerimento ou autorização do depositante, não poderão

permitir a qualquer pessoa ou administração acesso ao *dossiê* do exame preliminar internacional.

2.4.1.10 Direito de exercer junto às Administrações Internacionais

O artigo 49 determina que qualquer advogado, agente de patentes ou outra pessoa que possua o direito de atuar perante a Administração Nacional Receptora do pedido internacional, terá a faculdade, no que se refere a esta solicitação, de atuar diante do Escritório Internacional, da Administração encarregada da pesquisa internacional e da Administração encarregada do exame preliminar internacional.

2. 4.1.11 Serviços Técnicos

O Tratado estabeleceu nos artigos 50 e 51 quais serviços técnicos poderão ser disponibilizados pelo Escritório Internacional. Dentre estes estão incluídos os *serviços de informação sobre patentes* (artigo 51), nos quais o Escritório se prontifica a fornecer informações técnicas e outras informações pertinentes de que dispuser, levando em conta os documentos por ele publicados, principalmente de patentes e seus pedidos. Tais informações poderão ser fornecidas de maneira direta ou por intermédio das administrações encarregadas da pesquisa internacional ou de outras instituições especializadas, nacionais ou internacionais, com as quais houver conseguido concluir acordos.

Poderão usufruir deste serviço de informação os governos dos Estados contratantes, seus nacionais e as pessoas domiciliadas em seu território. A Assembléia poderá decidir ampliar esses serviços a outros interessados.

O outro tipo de serviço técnico disponibilizado pelo Escritório Internacional é a *assistência técnica* (artigo 51). A promoção deste serviço será realizada por um Comitê instituído pela Assembléia e possuirá membros eleitos entre os Estados contratantes. Consta, ainda do Tratado a busca por assegurar nesta eleição uma representação adequada para os países em desenvolvimento, para tanto, o Diretor-Geral convidará, por iniciativa própria ou a pedido do Comitê, representantes das organizações governamentais que se dediquem à assistência técnica dos países em desenvolvimento para tomar parte nos trabalhos.

O Comitê será encarregado da organização e da supervisão da assistência técnica prestada aos Estados contratantes que sejam países em desenvolvimento, a fim de desenvolver seus sistemas de patentes, quer no âmbito nacional, quer no regional.

As funções dos serviços de assistência técnica compreenderão, entre outras, a formação de especialistas, o preparo de técnicos e o fornecimento de equipamentos para demonstração e operação.

O Escritório Internacional buscará concluir acordos com organizações internacionais de financiamento e organizações intergovernamentais, particularmente com a Organização das Nações Unidas, as agências das Nações Unidas, assim como, com as instituições especializadas das Nações Unidas que possuam competência em questões de assistência técnica e, por fim, com os governos dos Estados beneficiários da assistência técnica.

2.4.1.12 Demais Dispositivos

Os demais artigos do PCT não serão alvo de análise detida no presente estudo, tendo em vista, não contribuírem para verificação dos avanços rumo a conquista de um integrado sistema de proteção da inovação tecnológica, mas tão somente estarem relacionados às

normas de caráter administrativo e afins. Assim, a sequência do Tratado contém: disposições administrativas, responsáveis pelas atribuições de cada Órgão – Assembléia, Comitê Executivo, Escritório Internacional – e finanças; procedimento a ser adotado em caso de controvérsias entre Estados contratantes, acerca da interpretação e aplicação do Tratado; cláusulas de revisão e modificação posterior do Tratado; e, finalmente as cláusulas finais as quais esclarecem, dentre outras questões, o procedimento a ser adotado para ser parte do Tratado e a data da entrada em vigor do mesmo.

2.4.2 Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional das Patentes (IPC)

O acordo em epígrafe foi realizado em 24 de março de 1971 e, em 28 de setembro de 1979, foi alvo de emendas. O interesse que mobilizou os Estados em torno das discussões de Estrasburgo foi o de estabelecer um sistema uniforme de classificação de patentes, certificados do inventor, modelos de utilidade e certificados de utilidade, a fim de que, os ordenamentos jurídicos internos dos Estados membros pudessem acomodar modalidades equivalentes de classificação em matéria de patentes, no intuito último, de proporcionar maior harmonia e efetividade ao sistema internacional de proteção da inovação.

Neste sentido, é importante retomar que o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, em seu artigo 43, dispõe que o tipo de proteção solicitada no pedido internacional somente poderá gerar efeitos nos Estados designados se a legislação interna destes últimos também contiver o tipo de proteção ora requerida. Caso a legislação nacional não contemple a espécie solicitada, o Estado designado não poderá dar efetividade à tutela. Prescreve, o artigo 43 do PCT:

Requerimento de certos títulos de proteção - **O depositante poderá indicar**, de acordo com o Regulamento de execução, **que seu pedido internacional visa à concessão de** um certificado de autor de invenção, de um certificado de utilidade ou de um modelo de utilidade e não à de uma patente, ou à concessão de uma patente ou certificado de adição, de um certificado de autor de invenção adicional ou de um certificado de utilidade adicional, **em qualquer Estado designado ou eleito cuja legislação preveja a concessão de certificados de autor de invenção, de certificados de utilidade, de modelos de utilidade, de patentes ou certificados de adição, de certificados de autor de invenção adicionais ou de certificados de utilidade adicionais**; os efeitos decorrentes dessa indicação serão determinados pela escolha efetuada pelo depositante {...}.[grifo nosso]

Uma classificação internacional de patentes orientaria os Estados Membros a uniformizar os tipos de proteções previstas por suas legislações internas de modo que, a espécie de proteção requerida pelo solicitante do pedido internacional certamente encontraria respaldo no ordenamento jurídico interno de todos os Estados designados, devido ao fato de adotarem uma classificação única.

Não foi preciso a dispensa de grandes esforços para que os contratantes chegassem a um consenso acerca de qual seria a classificação internacional ideal para as patentes. Ocorreu que, muitos países da Europa já adotavam uma classificação uniforme estabelecida pelo Conselho Europeu desde de 19 de dezembro de 1954. Tal disposição recebeu o nome de Convênio Europeu sobre a Classificação Internacional das Patentes e foi publicada pelo Secretário Geral do Conselho Europeu em 1 de setembro de 1968, data em que entrou em vigor.

O êxito na aplicação do Convênio entre os vários países da Europa motivou os Estados contratantes de Estrasburgo a o adotarem, tornando-o, por intermédio de remissão expressa, parte integrante do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional das Patentes.

O Acordo esclarece no artigo 4 que a aplicação da Classificação ocorrerá em caráter administrativo, cabendo os Estados contratantes a faculdade de utiliza-la nos moldes de um sistema principal ou auxiliar do ordenamento jurídico interno.

O artigo 4, par. 3 determina, ainda, que as Autoridades responsáveis pela concessão de patentes nos Estados contratantes deverão fazer constar - nas patentes, nos certificados do

inventor, nos modelos de utilidade, nos certificados de utilidade, nos pedidos de concessão publicados a tais títulos ou colocados à disposição do público para inspeção e nas comunicações publicadas em revistas oficiais ou dispostas ao público - todas as representações constantes na Classificação Internacional de Patentes.

2.4.3 Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional do Depósito de Microorganismos para fins de Procedimento em Matéria de Patentes

O Tratado de Budapeste foi concluído em 28 de abril de 1977 e sofreu algumas modificações em 25 de setembro de 1980. O documento ocupou-se de regulamentar os procedimentos em matéria de patentes⁶⁷ que se estendiam sobre inovações, cujos objetos perfaziam microorganismos.

Os procedimentos propostos até então, por Tratados e Convenções pregressas, não chegavam a dispor acerca de condições especiais sob as quais estes peculiares pedidos de patentes - inovações envolvendo microorganismos – deveriam ser submetidos. Certo é que os avanços da ciência e tecnologia, sobretudo, na indústria de fármacos tornaram a necessidade de regulamentação destes pedidos algo indispensável. As descrições e desenhos que instruíam os pedidos internacionais de patentes no Tratado de Cooperação não ofereciam subsídios suficientes à realização das pesquisas internacionais envolvendo microorganismos. A consecução destes procedimentos dependia da análise científica de amostras dos próprios microorganismos envolvidos no processo de patenteamento. A entrega destas amostras juntamente com o pedido internacional requeria condições especiais de depósito, fator este que mobilizou os Estados contratantes em torno das discussões de Budapeste.

Segundo o Tratado a expressão “depósito de microorganismos” possui sentido mais amplo que o simples ato de entrega de amostras. Tal expressão envolve além da transmissão de um microorganismo para a autoridade internacional de depósito competente – que o recebe e aceita – também sua responsabilidade pela conservação do mesmo. Há, portanto, um desdobramento nas funções desempenhadas pela autoridade internacional de depósito, que envolvem simultaneamente o recebimento e aceitação da amostra do microorganismo, bem como, sua conservação.

Dessa forma, os pedidos internacionais de patentes envolvendo microorganismos ganharam um procedimento específico e adequado, que simplesmente incluiu uma Autoridade específica competente para analisar tais amostras, o que em verdade, significou uma etapa adicional a ser cumprida. Após esta fase, o encaminhamento ao pedido internacional segue nos mesmos moldes propostos pelo Tratado de Cooperação (PCT).

A Autoridade Internacional de Depósito de Microorganismos, a exemplo da Autoridade Receptora de pedidos internacionais, pode ser a Repartição Nacional responsável pela concessão de patentes de um Estado Membro, bem como, uma Organização Intergovernamental competente.

Para conquistar a qualidade de Autoridade Internacional de Depósito é necessário que o Estado contratante dirija ao Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) uma comunicação escrita manifestando o interesse de que sua Repartição Nacional se constitua em uma Autoridade Internacional de Depósito e juntamente com a comunicação, inclua uma declaração de que a sua Repartição reúne – e continuará reunindo – todas as condições necessárias para tanto. As exigências colocadas pelo Tratado de Budapeste estão elencadas no artigo 6, bem como, no seu Regulamento de execução. Elas impõem basicamente que a Repartição deverá:

⁶⁷ É importante ressaltar que o Tratado de Budapeste quando faz remissões ao termo “patente”, está se referindo conjuntamente a patentes de invenção, certificados de inventor, certificados de utilidade, modelos de utilidade,

- Ser permanente;
- Possuir número de funcionários e instalações adequados;
- Aceitar o depósito de microorganismos de todos os tipos – ou de alguns entre eles – examinar sua viabilidade para ser objeto de patenteamento e conserva-los, de acordo com o estipulado pelo Regulamento;
- expedir recibos aos depositantes após a entrega das amostras, bem como as declarações que deverão atestar acerca da viabilidade, ou não, de patenteamento;
- observar o dever de sigilo imposto em razão do caráter confidencial dos pedidos internacionais – assim mantidos até a publicação internacional; e
- entregar amostras dos microorganismos depositados, nas condições e em conformidade com o procedimento prescrito pelo Regulamento.

O regulamento esclarece exatamente todos os demais passos e cuidados a serem tomados pelo Estado contratante em relação a sua Repartição competente, a fim de que esta adquira o *status* de Autoridade Internacional de Depósito.

Ressalta-se novamente que após a declaração de viabilidade de patenteamento expedida pela Autoridade competente, o pedido internacional seguirá normalmente, nos moldes propostos pelo PCT.

2.4.4 Tratado sobre o Direito de Patentes

O Tratado em epígrafe foi adotado pela Conferência Diplomática da OMPI de 1º de junho de 2000. O conjunto de suas disposições não é marco de grandes novidades no sistema internacional de proteção à inovação.

O escopo buscado por este Tratado é, sobretudo, o de conferir maior uniformidade aos procedimentos internos – ou realizados em organizações intergovernamentais – em matéria de patentes. Enquanto o PCT, cuidou dos pedidos internacionais, os objetos do Tratado sobre o Direito de Patentes são as patentes de invenção e de adição, nacionais ou regionais que possam ser eventualmente apresentadas em pedidos internacionais. Assim, ao contrário do PCT, o tratado em epígrafe dispõe acerca dos procedimentos administrativos internos, que devem ser tomados pelos Estados contratantes para conceder patentes nos limites de suas fronteiras – ou nas Organizações Intergovernamentais, nos limites de atuação conferidos pelos Estados que as compõem.

Os procedimentos internos propostos pelo Tratado sobre o Direito de Patentes são bastante equivalentes aos adotados nos pedidos internacionais, sobretudo, em matéria de prazos, formulários, recursos administrativos, entre outros. O Tratado, porém, introduz algumas inovações, tanto com relação ao procedimento em si, quanto no que diz respeito à inserção de dois novos princípios.

Uma inovação com relação ao procedimento internacional que pode ser citada é a faculdade conferida aos Estados contratantes de exigir a nomeação de um representante para exercício de qualquer procedimento perante a Repartição competente. Em se tratando de pedidos internacionais essa representação não é, nem pode ser, obrigatória. O pretense titular do direito de patente pode, ou não, nomear um intermediário. O artigo 9 do PCT esclarece, inclusive que *toda e qualquer pessoa domiciliada em um Estado contratante e todo e qualquer nacional de um tal Estado podem depositar um pedido internacional(...)*.

Os novos princípios gerais introduzidos pelo Tratado em epígrafe estão presentes no artigo 2º. O primeiro deles perfaz o *princípio da adoção dos requisitos mais favoráveis*. De acordo com esse princípio as Partes contratantes - Estados e Organizações Intergovernamentais - terão liberdade de abrir mão de alguns requisitos mencionados no

presente Tratado e em seu Regulamento, desde que tal prática seja mais favorável do ponto de vista dos solicitantes e titulares.

O segundo princípio trata *da liberdade de regulamentação do direito material de patente*. Tal cláusula prescreve que nada do disposto no presente Tratado ou no Regulamento, tem o propósito de ser interpretado como uma limitação à liberdade, que possuem as Partes contratantes, de estabelecerem às patentes os requisitos de direito material que desejarem.

O art. 4 do Tratado também introduz uma idéia interessante e nova, qual seja a de que nem o Tratado nem seu Regulamento poderão limitar a liberdade das Partes Contratantes de adotar medidas necessárias para resguardar seus próprios interesses públicos, desde que relevantes. Assim, os dispositivos do Tratado podem ser afastados em nome de interesses desta monta.

A propositura de procedimentos internos em matéria de patentes, trazida por este Tratado, busca não só, conferir maior uniformidade aos procedimentos internos dos Estados, como também, em última análise, procura coloca-los em sintonia com os próprios procedimentos internacionais em matéria de patentes, o que certamente, se implementado de fato, conferiria maior harmonia aos procedimentos como um todo, bem como, ao próprio Regime Internacional.

CAPÍTULO 3 O TRIPS E O NOVO REGIME INTERNACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1 Precedentes do Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual

A mudança no Regime Internacional de proteção da Propriedade Intelectual é consequência de uma completa reestruturação da economia mundial e do papel da própria ciência e tecnologia nesse novo contexto. Pode-se dizer que a partir dos anos 70 a economia dos Estados inicia um forte processo de internacionalização, o qual vai marcar exatamente o período de transição entre o Regime de Proteção da Propriedade Intelectual iniciado em Paris (1883) e o Novo Regime que entrará definitivamente em cena a partir ratificação do Acordo Constitutivo da OMC, que traz em seu Anexo 1C., o TRIPs⁶⁸.

O estudo do contexto histórico que envolveu período de transição do Regime é valioso para que se entenda a atual função desempenhada pela proteção jurídica da inovação tecnológica, bem como, seu forte laço com o comércio internacional, sobretudo, em razão dos investimentos.

A partir dos anos 70 a política econômica que reestruturou o capitalismo, baseando-se em uma sintonia entre liberalismo e democracia social passou a dar sinais de esgotamento. O equilíbrio entre governo, capital e trabalho, tripés da política econômica keynesiana, deu sinais de descompensação, porém sua real falência, somente foi observada a partir de 1971, quando Sistema Financeiro de *Bretton Woods* entrou em colapso. É extremamente complicado definir separadamente causas e consequências para o fim da chamada “Era do

⁶⁸ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Ouro”, período que vai dos anos 50 até início dos anos 70. Na verdade aqui, todos os fatores parecem constituir-se causas e conseqüências conjuntamente.

A tributação pode ser indicada como um destes fatores. Sabe-se que durante os anos do *welfare state* a incidência de tributos sobre o setor produtivo era alta em todas as economias de mercado, entretanto, seu real impacto sobre as empresas acabava sendo minimizado em razão do grande aquecimento da economia, da alta demanda, dos subsídios estatais para pesquisa de desenvolvimento, entre outros estímulos. Assim, em meio a tantas possibilidades de ganhos, a carga tributária, ainda não era fator limitante à expansão do setor produtivo, todavia, a partir dos anos 70 essa equação passou a não funcionar com tanta eficiência.

Outro fator que passou a pesar sobre a produção foi investimento em pesquisa e desenvolvimento. Conforme o já observado, a indústria civil de bens de consumo, durante a “Era do Ouro”, cresceu em ritmo acelerado nos países desenvolvidos. O domínio de tecnologia como instrumento de inovação e diversificação dos produtos era cada vez mais necessário para se competir no saturado mercado. Trabalhava-se com a lógica da conquista permanente do mercado interno, entretanto, a complexidade dos produtos desenvolvidos para atrair o consumidor a partir da década de 70 – tecnologia da informação, biotecnologia, entre outros – passou a exigir grandes investimentos.

Os custos de produção logo passaram a se tornar onerosos para grande parte do setor produtivo dos países desenvolvidos. A mão de obra no Estado Keynesiano, também pode ser apontada com um fator, pois era bem remunerada e gozava de vantajosas garantias trabalhistas. A tributação, conforme o já observado, tornava-se uma séria restrição e, finalmente, os altos investimentos em pesquisa e desenvolvimento eram crescentes.

Estratégias que apontassem alternativas para equilíbrio e contenção de gastos passaram a ser procuradas pelos empreendedores. A maior parte do mercado consumidor dos

países desenvolvidos já possuía geladeira até o início dos anos 70. Era preciso inovar – a um alto custo – e colocar novos produtos no mercado, ou procurar novos mercados, que ainda não estivessem saturados. As exportações e o comércio internacional no eixo norte, já vinham crescendo em ritmo acelerado.

Uma destas alternativas, cuja prática que se tornou corriqueira a partir de 1970, foi o de registrar a sede legal das empresas em territórios fiscais neutros, como *Liechtenstein* ou as Ilhas Virgens. Nesses territórios a tributação era extremamente generosa para com as empresas, o que lhes permitia poupar uma quantidade enorme de recursos. Tais práticas passaram a ser conhecidas como financiamentos *offshore* ou investimentos externos e podem ser, também, apontadas como um dos fatores que levaram perda de controle do Estado sobre o fluxo de capital. Tais sinais acenavam o fim da política econômica keynesiana e passaram a ocorrer com tal frequência que contribuíram sobremaneira para sua derrocada.

O crescimento das exportações também parecia uma alternativa de expansão atrativa aos olhos dos empresários, porém não apenas no eixo norte como tivera ocorrido até o início dos anos 70. A indústria de bens de consumo possuía francas possibilidades expansão mesmo nos mercados dos chamados países subdesenvolvidos, pois o escoamento de telefones, televisores, geladeiras, rádios, e todos os produtos que haviam conquistado a classe média nas economias de mercado desenvolvidas, caíam certamente no gosto destes novos consumidores.

Neste período ainda não se poderia pensar neste tipo de comércio internacional (eixo norte-sul) com relação aos bens de produção. As indústrias de base (carvão, ferro e aço) estavam restritas aos locais industrializados, estes eram seus mercados consumidores. Todavia, os bens de consumo tinham mercado consumidor garantido em todos os locais do mundo, e com eles o comércio internacional ganhou mais força.

A expansão do comércio internacional, os financiamentos *offshore* e a crescente internacionalização da economia enfatizaram o quê já parecia inevitável, ou seja, o Estado não mais era capaz de exercer controle sobre tais atividades econômicas. Deixava de ser possível, nos EUA, ter controle sobre o fluxo de capitais e, conseqüentemente, sobre o lastro da moeda em ouro. Isso significou o fim do *Sistema Financeiro de Bretton Woods* e o do controle sobre a taxa de câmbio.

A partir de então, o valor da moeda norte-americana despencou no mercado internacional. As exportações dos EUA foram extremamente beneficiadas por esse câmbio e o comércio internacional, mais uma vez foi incrementado. Todavia, enquanto as exportações cresciam a inflação ameaçava a estabilidade da economia.

Em 1973 a Crise do Petróleo, causada por uma alta no preço do produto, foi a gota d'água para a desestabilização econômica dos EUA. Entre 1973 e 1974 os EUA chegaram a ter uma inflação de dois dígitos. Pode-se ainda acrescentar a tais fatores de instabilidade global, o fim da Guerra do Vietnã em 1975.

Essa conjuntura levou à falência do modelo de política econômica keynesiana e abriu caminho para os velhos defensores do *laissez-faire*. O comércio internacional era uma alternativa cada vez mais atrativa e com ele veio a internacionalização da economia. Agora não se falava apenas em financiamentos *offshore*, como também, em indústrias *offshore*, tais como as que surgiram na Zona Franca de Manaus. As indústrias se tornavam transnacionais, não apenas em suas sedes, mas em relação as suas próprias linhas de produção, que passaram a ser feitas em escalas. Cada etapa de fabricação de determinado produto poderia ser realizada em um país. A escolha era feita a contento dos investidores que geralmente pugnavam por mercados consumidores, mão-de-obra barata, incentivos fiscais, entre outros.

A crise que começou nos anos 70 e os demais solavancos que se seguiram perturbando a economia mundial, não pode ser encarada como um golpe ferrenho ao capitalismo, tal qual

foi o *Crash* de 29. Embora, tenha ocorrido um desarranjo grave nas economias internas dos países capitalistas desenvolvidos, a economia global não desabou totalmente. Houve uma redução da produção industrial global em cerca de 10% no prazo de um ano e do comércio internacional em cerca de 13%⁶⁹. Contudo, o crescimento econômico ainda continuou ocorrer, porem em um ritmo extremamente mais lento.

A internacionalização da economia implicava, assim, em uma expansão da atividade industrial pelo mundo todo e que não consistia apenas em levar produtos a outros mercados, mas sim em se levar as próprias indústrias. Os investimentos internacionais não significavam mais, e tão somente, uma remessa de capitais, eles agora poderiam implicar, até mesmo, no desenvolvimento de um novo setor produtivo em determinado país. Por certo, esta atividade exigiria a criação condições que conferissem maior segurança ao retorno destes investimentos, sobretudo, aqueles realizados em pesquisa e desenvolvimento. A existência de legislação que conferisse proteção ao potencial criativo nestes países, passou a ser uma destas condições, capazes de conferir maior segurança aos investimentos diretos para desenvolvimento de tecnologia.

Neste sentido, é importante observar que toda a tecnologia desenvolvida entre os anos 50-70 nos países desenvolvidos, não impingia grandes mudanças ao sistema internacional de proteção do potencial criativo, na medida em que, a maior parte da atividade econômica voltava-se para o abastecimento mercado interno. *”No auge da Era do Ouro, os EUA exportavam apenas pouco menos de 8% de seu PIB, e mais surpreendente o Japão tão voltado para exportação, só um pouco mais.”*⁷⁰

Dessa forma, se os países desenvolvidos possuíssem regras internas que cuidassem da proteção da inovação tecnológica, não havia grandes problemas com a ausência desta proteção nos demais países.

⁶⁹ ARMSTRONG, Philip; GLYN, Andrew; HARRISON, John. **Capitalism since: 1945**. Oxford, 1991, p. 225.

⁷⁰ MARGLIN, S.; SCHOR, J. **The Golden age of capitalism**. Oxford, 1990, p.43, tabela 2.2.

Os EUA neste período possuíam uma legislação interna sobre a defesa do potencial criativo que era extremamente disseminada e avançada em relação a todos os demais países do mundo. A matéria era constantemente aperfeiçoada, tanto que, no ano de 1982, com o intuito de imprimir maior convergência aos julgados relativos à propriedade industrial, o presidente *Ronald Reagan* criou um tribunal especializado chamado *Court of Appeals for the Federal Circuit* (CAFC)⁷¹. Tal providência disseminou ainda mais os debates em torno da matéria no judiciário norte-americano, homogeneizando vários posicionamentos doutrinários.

Assim, a partir do momento que as exportações passaram a crescer efetivamente, bem como, as próprias indústrias passaram a ter a necessidade de se instalar em outros locais, tornou-se imperioso que as novas economias também possuíssem regras de proteção da inovação, do contrário, seria praticamente impossível investir em pesquisa e desenvolvimento nestes lugares.

A ausência de legislação que protegesse a inovação tecnológica poderia ser também encarada como forte barreira à própria circulação de produtos tecnológicos nos países subdesenvolvidos, haja vista que, os países exportadores de tecnologia temeriam a cópia não autorizada de seus produtos e, conseqüentemente, o aparecimento de concorrência. Certamente tal motivo preocupava de forma preponderante os interessados na expansão do comércio internacional.

⁷¹ LICKS, Otto B. O acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: anexo 1.C ao Acordo de Marraqueche Constitutivo da Organização Mundial do Comércio. A negociação do TRIPS e sua internalização. 607-649 p. In: CASELLA, Paulo Borba;. MERCADANTE, Araminta de Azevedo. (Coord.). **Guerra comercial ou integração mundial do comércio? A OMC e o Brasil**. São Paulo: LTr, 1998, p.618.

A negativa dos países em desenvolvimento de proteger a inovação tecnológica, bem como, a ausência - nestes locais - de um número suficiente de pesquisadores qualificados, resultou em uma acomodação dos centros de pesquisa e desenvolvimento dos grandes empreendimentos nos países desenvolvidos. Muitas empresas instalaram-se em países em desenvolvimento após a década de 70, contudo, os departamentos, responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia ficaram restritos às fronteiras das economias desenvolvidas. Pode-se dizer que a partir dos anos 70 foram traçados os primeiros contornos de uma nova divisão internacional do trabalho, na qual não seriam mais os produtos industrializados e a matéria prima que dividiriam o cenário internacional, mas sim a produção e o desenvolvimento de inovação tecnológica.

Esta tática resolveu o problema da ausência de condições de segurança para realização de investimentos em tecnologia, porém não coibiu a cópia não autorizada dos produtos tecnológicos comercializados para os países em desenvolvimento.

A ocorrência de contrafação e a quebra de patentes nos países em desenvolvimento tornaram, o comércio de produtos tecnologicamente beneficiados e a legislação para proteção da inovação tecnológica, variáveis diretamente proporcionais de uma equação comum. A expansão de um estava intimamente ligada a proteção do outro.

Enfim, esta é lógica de uma nova fase do capitalismo, que iniciou com a crise do modelo keynesiano de Estado: primar pela criação de condições mais seguras de acesso aos mercados era a nova função a ser desempenhada pelos Estados para atrair investimentos. A proteção da inovação precisava de novos paradigmas para se adequar aos moldes deste sistema e foi baseado nesta dinâmica que a propriedade intelectual integrou a pauta de negociações das Rodadas do GATT. Neste momento o Regime Internacional de Proteção da Inovação, inaugurado no século XIX, passou a ser reformado.

3.2 Obstáculos à reforma do Primeiro Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual

As normas do Regime Internacional que diziam respeito à proteção jurídica da inovação tecnológica, ou seja, às patentes, eram constituídas basicamente pela Convenção de Paris de 1883 e pelo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), realizado em Washington, no ano de 1970 e já sob os auspícios da OMPI.

Tal Regime continha boas normas de caráter procedimental, continha princípios fundamentais em matéria de Direito Internacional, entretanto, faltava-lhe efetividade, ou seja, faltavam normas que tornassem possível a imposição de sanções em face daqueles que descumprissem o conteúdo das Convenções e Tratados Internacionais. Em face da ausência destas normas pode-se dizer que até a aprovação do TRIPs, embora existisse um Regime Internacional da Propriedade Intelectual, este Regime não consistia em um sistema jurídico *strictu sensu*.

A Convenção de Paris contem os dispositivos iniciais deste sistema, que lhe conferem um caráter de supranacionalidade em relação às legislações internas dos Estados contratantes (princípio do tratamento unionista), bem como, fixa regras para determinar a anterioridade dos depósitos dos pedidos de patentes realizados em diferentes locais (direito de prioridade), etc. O PCT confere reais condições de procedibilidade a esse sistema, criando mecanismos de integração entre órgãos internos competentes para expedir certificados de inovação e o Escritório Internacional. No entanto, ainda, faltavam alguns requisitos para que esse amontoado de normas formasse um *sistema jurídico*.

As lições mais elementares da Ciência do Direito ensinam que as normas jurídicas – que formam um sistema – se distinguem das demais normas, de ordem moral ou costumeira,

pela existência de uma sanção proveniente de um Poder Público competente. *Bentham* já explicava a distinção entre o direito e a moral utilizando dois círculos concêntricos, no qual a moral se identificava com o círculo mais amplo, ou seja, representava todas as normas que regulavam a vida em sociedade. O direito equivalia ao círculo menor que estava contido dentro da moral e que dela se distinguia, tão somente pelo fato de conter normas dotadas de força coercitiva.

Desta forma, a idéia de composição de um sistema jurídico está amplamente afeta à existência de normas dotadas de poder coercitivo, que serão capazes de conferir efetividade ao sistema e segurança aos seus princípios fundantes. O Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual, até então, possuía normas, porém destituídas de poder coercitivo.

A internacionalização da economia, os financiamentos *offshore* e o comércio de produtos industrializados, sobretudo, medicamentos - que agora passavam a roubar a cena nos centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo todo - exigiam segurança dos mecanismos jurídicos de proteção da inovação para que pudessem circular livremente no mercado internacional, ilesos de falsificações e reproduções não autorizadas. As empresas precisavam de um sistema jurídico internacional sólido, que conferisse relativa segurança a seus investimentos internacionais e coibisse a apropriação indevida do potencial criativo. Para tanto, passaram a pressionar seus respectivos governos.

Os países capitalistas desenvolvidos no interesse de seus setores produtivos tentaram levar ao foro de discussões da OMPI a necessidade de se impor sanções à infração dos direitos de propriedade intelectual. Por certo, junto com as sanções surgia também a necessidade de um mecanismo formal de soluções controvérsias que pudesse avalia-las. Certamente estas inserções possibilitariam a formação de um sistema jurídico internacional capaz de executar suas disposições normativas.

Por outro lado, nos países em desenvolvimento já havia se difundido a lógica de que a apropriação não autorizada de tecnologias, quebrando-se patentes, era o caminho mais apropriado para a difusão do conhecimento e “transferência” de tecnologia. Tal prática tornava-se um hábito mais e mais freqüente no cotidiano destas economias, sobretudo, em países como Coréia, Taiwan, Índia, Brasil, Singapura, China, entre outros, que possuíam um parque industrial em crescimento. O Poder Público nestes países, muitas vezes, não coibia tais práticas por crer que eram capazes de conferir modernização às indústrias, tornando-as mais competitivas.

O choque de interesses entre países desenvolvidos e em desenvolvimento passou a ser tão acentuado que impedia o alcance de qualquer consenso nas negociações realizadas pela OMPI. No embate, os países em desenvolvimento, além de repudiarem qualquer tentativa de se cominar sanções e mecanismos de execução a lesão dos direitos de propriedade intelectual, pugnavam pela garantia do direito de retenção ao uso de licenças compulsórias e exigiam a modificação do artigo 5 *quarter* da Convenção de Paris⁷². Três tentativas de revisão da Convenção foram realizadas na OMPI entre 1980-82 e nenhuma delas logrou êxito.

Os EUA que constituíam o país cujas empresas eram afetadas de forma mais incisiva – pela inobservância dos direitos de propriedade intelectual - passaram a gerir a estratégia de levar as discussões pendentes para a rodada de negociações do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) que havia se iniciado em 1980.

⁷² O artigo 5 *quarter* da Convenção de Paris, garantia basicamente que o titular da patente de um determinado processo de fabricação registrado em um país, poderia recolher os direitos de propriedade intelectual sobre bens importados por seu país, que tivessem sido produzidos utilizando seu processo de fabricação.

Neste foro certamente os EUA teriam maior poder de barganha, na medida em que, não estavam em jogo apenas os interesses norte-americanos, como também, vários outros assuntos que partilhavam de atenção maciça por parte dos países em desenvolvimento, tais como, propostas de redução de barreiras comerciais para produtos agrícolas e têxteis. Aqui as possibilidades de troca entre os Estados eram maiores, todos tinham algo a perder e a ganhar.

A idéia de levar a discussão da propriedade intelectual para o GATT, não foi, todavia, um *insight* de mero acaso e sem precedentes dos EUA. O GATT desde de sua origem em 1947 já abordava algumas disposições relativas à proteção do potencial criativo, todavia, de maneira não muito incisiva. O art. XII (3), por exemplo, prescreve:

{...} *As Partes Contratantes* que apliquem restrições de conformidade com o presente artigo *se comprometem*:
 iii – *a se abster da aplicação de restrições que façam obstáculo à importação de amostras comerciais ou à observação de procedimentos relativos às patentes, marcas de fábrica, direitos autorais ou de reprodução ou outros procedimentos análogos.* [grifos nossos]⁷³

Não há como negar que a propriedade intelectual, principalmente naquilo que se relaciona à inovação tecnológica, é disciplina amplamente afeta ao comércio internacional e, neste momento já necessitava ser por ele regulamentada. Era imprescindível, por exemplo, o imperativo de se estabelecer mecanismos internacionais de controle sobre os monopólios temporários decorrentes das patentes e, concomitantemente, relaciona-los às possíveis de atos de concentração.

Entretanto, os interesses que mobilizaram os EUA a levar a regulamentação para o GATT não foram, puramente, aqueles da pertinência técnica em relação à atividade empresarial. Existiam fortes razões que impunham a necessidade desta regulamentação, sobretudo, os prejuízos verificados por muitas empresas norte-americanas em razão violações a estes direitos.

⁷³ Maristela Basso aponta outros dispositivos do GATT que fazem menção à propriedade intelectual, tais como: art. IX (6), XVIII (10) e XX (d). In: op. cit., p. 153.

Por outro lado, os países em desenvolvimento não tinham interesse em pertinência técnica, tão menos, em saber se a regulamentação poderia incluir discussões relevantes. Manifestaram prontamente a negativa em aceitar a inclusão da matéria entre os assuntos a serem debatidos nas Rodadas de Negociação do GATT, demonstrando, aos EUA, que a viabilização desses interesses exigiria grande empenho.

No intuito de forçar uma aceitação por parte dos países em desenvolvimento, os EUA adotaram algumas medidas internas que possibilitariam ações bilaterais em face de Estados que violassem os direitos de propriedade intelectual causando prejuízos ao mercado norte-americano. Os mecanismos utilizados, para tanto, não foram tão inovadores. Foi empregada a aplicação extraterritorial da legislação norte-americana, por intermédio de atos bilaterais, o que não perfazia uma prática incomum em se tratando dos EUA.

A Seção 301 do *Trade Act* foi o dispositivo ideal para dar aplicabilidade a tais anseios, na medida em que, desde 1974, permitia ao Presidente adotar medidas apropriadas, incluindo retaliação comercial, para obter remoção de qualquer ato, política ou prática de governo estrangeiro, que violasse um acordo internacional de comércio ou que fosse injustificada, desarrazoada ou discriminatória, a ponto de restringir o comércio norte-americano.

Segundo Maria Helena Tachinardi⁷⁴, este dispositivo quando de sua aprovação, em 1974, foi utilizado por empresas privadas, em razão de prejuízos comerciais, ocasionados por práticas injustas, mas não se estendia “*efetivamente sobre as práticas governamentais estrangeiras que afetassem os direitos de propriedade intelectual e os investimentos norte-americanos*”. A autora segue complementando:

Por essa razão, o Congresso dos EUA, que tem a responsabilidade precípua de “regular o comércio com nações estrangeiras”, respondeu às deficiências do estatuto de 1974 *emendando a Seção 301 no capítulo 3 do Trade and Tariff Act de 1984*. (grifo nosso)

⁷⁴ TACHINARDI. Maria Helena. **A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993, p. 95.

Assim, em 1984, foi inserida uma modificação na Seção 301 do *Trade Act*, a qual enquadrava *expressamente* a lesão aos direitos de propriedade intelectual como uma das espécies de práticas comerciais prejudiciais aos interesses do mercado norte-americano, o que implicava em dizer que o país, que violasse a propriedade intelectual prejudicando os EUA, poderia ser alvo de retaliações comerciais, tais como, o aumento na tarifa de importação de seus produtos, entre outras.

A partir da reforma, o Governo norte-americano, sob pressão do Congresso, deu aplicabilidade imediata à legislação, instaurando no *United States Trade Representatives's Office* (*USTR*), mesmo ainda sem o pedido formal das empresas, três ações de investigação contra a Coreia, o Brasil e o Japão, baseadas na Seção 301⁷⁵. Seguindo essas ações, posteriormente foram interpostas inúmeras outras.

O poder de coerção de Seção 301 era grande, pois deixava claro que se os países não quisessem discutir a propriedade intelectual no âmbito do GATT, teriam que fazê-lo no confronto direto e bilateral com EUA, onde certamente só teriam desvantagens.

Durante os trabalhos preparatórios para a Rodada Uruguia de Negociações do GATT, que teria início em 1986, foram apresentadas, por uma Comissão nomeada pelo Conselho do GATT, três propostas acerca dos temas a serem incluídos nos próximos debates. Neste sentido, Maristela Basso relata:

A proposta da Suíça e da Colômbia incluía a propriedade intelectual e os serviços. A do Brasil e de outros países, excluía os serviços e a propriedade intelectual, e a da Argentina incluía os serviços, mas excluía a propriedade intelectual. A proposta da Suíça e da Colômbia, aprovada por quarenta delegações, serviu de base para a “Declaração Ministerial de 1986” que deu início à “Rodada do Uruguai”.⁷⁶

Os EUA finalmente conseguiram inserir a propriedade intelectual à pauta de negociações da Rodada Uruguia, mas para incrementar seu poder de barganha durante os debates propriamente ditos, em 1988 foi adotado mais um mecanismo bilateral de coerção.

⁷⁵ TACHINARDI, Maria Helena. op. cit. p. 96.

⁷⁶ BASSO, Maristela. op cit., p.158.

Tal legislação foi chamada *Omnibus Trade and Competitiveness Act* ou *Special 301*⁷⁷, a qual, novamente se incumbia da proteção da propriedade intelectual. Com base nesse diploma legal o USTR poderia realizar investigações que teriam por escopo determinar quais países possuíam regimes de proteção à propriedade intelectual considerados inadequados pelos EUA. Os países foram apontados em uma lista que se dividia em: *watch list* e *priority watch list*. O Brasil integrava a segunda parte da lista⁷⁸.

Por certo, tais medidas foram determinantes, não apenas na inclusão do tema da propriedade intelectual, como também durante a Rodada Uruguaia de Negociações, na qual os debates em torno da propriedade intelectual foram bastante polêmicos, mas conseguiu-se chegar a um consenso.

3.3 As negociações do GATT⁷⁹ em torno posituação da propriedade intelectual

Durante as rodadas de negociação do GATT os debates em torno da propriedade intelectual não foram muito distintos da orientação tomada até então. Em linhas gerais pode-se dizer que, em pólos opostos de negociação situavam-se respectivamente os EUA e os países em desenvolvimento e, partilhando de uma posição, bastante intermediária situavam-se os europeus e o Japão.

⁷⁷ *Ibid.*, p.152.

⁷⁸ TACHINARDI, Maria Helena. *Op. Cit.*, p. 103-104.

⁷⁹ Acordo Geral de Tarifas e Comércio.

Quando as negociações foram iniciadas, a proteção da propriedade intelectual na Europa não usufruía o mesmo grau de intangibilidade que desfrutava na legislação norte-americana. As patentes de fármacos, por exemplo, tardaram a ser reconhecidas em vários países europeus, sendo que, durante os próprios debates, alguns destes países não as tinham positivado. A Espanha somente passou a conceder patentes aos fármacos após 1992.

O Japão também não se situava confortavelmente ao lado dos EUA nestas discussões. Como já foi observado, tal país – por determinação expressa do Presidente *Reagan* - havia sido alvo de investigações americanas baseadas na Seção 301.

O Japão e a Comunidade Européia constituíam, em linhas gerais, economias de mercado bastante desenvolvidas e, como tais, reconheciam a importância estratégica do potencial criativo para a continuidade de seu crescimento econômico. Sabiam da pertinência de se conduzir às discussões no GATT, todavia, naquele momento as indústrias relacionadas à propriedade intelectual não representavam um aumento percentual significativo em seu PIB, tal como ocorria nos EUA⁸⁰. Tais países tinham receio de que uma regulamentação exaustiva e rigorosa da propriedade intelectual também poderia prejudicar o comércio internacional, tornando-se, ao invés de estímulo à liberalização, uma barreira comercial.

Assim, Japão e Comunidade Européia optaram por um padrão de proteção comedido que seria capaz de proteger o potencial criativo, mas não com o rigor desejado pelos norte-americanos. Uma regulamentação nestes teores implicaria em perdas e ganhos aos dois pólos, aproximando-se bastante dos resultados obtidos em qualquer *processo de negociação*, nos quais, sempre se abre mão de algumas exigências para se conquistar outras. As mais elementares técnicas de negociação ensinam que dificilmente ganha-se muito ou cem por cento. *O interessante é ganhar menos, porém ganhar sempre*. Com esta filosofia de

⁸⁰ Sobre a importância da propriedade intelectual para a economia norte-americana ver Otto Licks. *Op cit.* 607-649 p. In: CASELLA, Paulo Borba. MERCADANTE, Araminta de Azevedo. (Coord.). **Guerra comercial ou integração mundial do comércio?: a OMC e o Brasil**. São Paulo: LTr, 1998.

negociação Japão e Comunidade Européia acabariam vencedores na positivação da propriedade intelectual.

Os interesses que permeavam a proposta norte-americana eram claros e pautavam por um tratamento igualitário da matéria, sem qualquer favorecimento fundamentado em questões de maior ou menor desenvolvimento econômico dos Estados. Os países em desenvolvimento possuiriam os mesmos direitos e obrigações que os países desenvolvidos e a propriedade intelectual deveria ser protegida como qualquer direito privado.

Por outro lado, os países em desenvolvimento pugnavam por um texto que reconhecesse as diferenças entre suas condições de produzir tecnologia e as condições dos países desenvolvidos, ou seja, queriam que a legislação abordasse a difusão do potencial criativo conferindo-lhes tratamento diferenciado, em razão de sua categoria de subdesenvolvimento. Tal tratamento poderia garantir a estes países, por exemplo, o direito de retenção ao uso de licenças compulsórias, o não patenteamento de produtos farmacêuticos, a não inclusão dos segredos de comércio (*trade secrets*) como categoria de direitos de propriedade intelectual, entre outros. Sobretudo, afirmavam que os direitos de propriedade intelectual, possuíam a natureza jurídica de um direito público e, como tal, tinha por função precípua promover crescimento econômico por intermédio da difusão do conhecimento tecnológico.

As negociações somente passaram a progredir a partir de 1989, quando os países desenvolvidos e em desenvolvimentos, baseados em uma tradição anglo-saxônica de negociação, decidiram fazer uma espécie *punctuation draft*, que consiste em um rascunho, no qual as partes constroem “passo-a-passo” o futuro contrato, inserindo os pontos acordados e rediscutindo aqueles sob os quais não se obteve consenso. Tais debates são sempre orientados por uma agenda de negociações. Dessa fase, concluída em janeiro de 1990, derivou um

documento conhecido como *Checklist of Issues*, que agregou algo em torno de quinhentos pontos sob os quais ainda não se havia chegado a um consenso.

Em 1991, o diretor-geral do GATT, *Arthur Dunkel*, apresentou um projeto de acordo – *Dunkel Draft* –, o qual, em se tratando da propriedade intelectual, ficou muito próximo das intenções de negociação da Comunidade Européia e do Japão. O projeto foi alterado até o final de 1993, época em que a Rodada Uruguaia foi concluída, sendo aprovado em 15 de abril de 1994, na cidade de *Marraquesch*, juntamente com o Tratado Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A propriedade intelectual ficou positivada no Anexo 1. C do Tratado, denominado TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), o qual não constituiu, em sua totalidade, no ideal vislumbrado pelos países em desenvolvimento, todavia, apresentava melhores opções em matéria de solução de controvérsias do que a Seção 301 do *Trade Act* norte-americano. Para os EUA o resultado final também não foi de todo ruim, pois embora rigor de suas intenções tenha sido deixado de lado, agora havia um patamar mínimo de proteção que deveria ser resguardado pela legislação interna de todos os países integrantes da OMC.

3.4 A proteção jurídica do potencial criativo no Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual

A crise do modelo de estado Keynesiano abriu as portas a um total redirecionamento da Economia, que implicou em um profundo processo de internacionalização da mesma, a partir dos anos 70. Este fenômeno é facilmente evidenciado pelo notório aumento da atividade

comercial internacional, pela multiplicação dos investimentos externos (diretos e indiretos), pela transnacionalização do setor produtivo e por uma nova divisão internacional do trabalho.

A reforma do Regime Internacional de Propriedade Intelectual, concretizada com a aprovação do TRIPs, e a inovação tecnológica em si, não podem ser tomadas como causas exclusivas das profundas modificações que ocorreram no contexto internacional-econômico a partir da década de 70. A proteção jurídica do potencial criativo foi elemento de secular importância para se institucionalizar tais mudanças, porém as modificações já estavam bastante cristalizadas no sistema, quando a Rodada Uruguia de Negociações foi concluída – 1994.

O que pode ser dito de maneira mais apropriada é que o Novo Regime Internacional de Propriedade Intelectual constituiu uma das maiores conseqüências do fenômeno de internacionalização da Economia. Entretanto, é de suma importância notar que as reais modificações do Regime não residem puramente no fato do TRIPs ter lhe conferido sanções e mecanismos para soluções de controvérsias.

A maior modificação do Regime reside no novo significado que a proteção jurídica da inovação tecnológica - realizada por intermédio de patentes e proteção de informações confidenciais - assumiu sob a ótica da *política econômica dos Estados*.

No Regime Internacional definido no século XIX as patentes procuravam garantir um certo equilíbrio entre os direitos de exclusividade do inventor e as necessidades que a sociedade possuía de ter acesso aos frutos do invento. Foi, aliás, por esse motivo que as chamadas cartas patentes foram inventadas pelas monarquias inglesas, ou seja, para que os artesãos ensinassem os seus segredos de fábrica aos aprendizes, ao invés monopolizar a produção de determinadas manufaturas. Em contrapartida, eram concedidos ao inventor, direitos de exclusividade sobre a reprodução da invenção por um período de 14 anos. A patente era literalmente uma forma de gratificação pela transferência do segredo de fábrica e

do *know how* de uma corporação de ofício para aprendizes, ou, no contexto do século XIX, pode-se dizer que era a gratificação que motivava a transferência de tecnologia de uma indústria para outra, evitando que o surgimento de grandes monopólios.

No atual Regime, embora as patentes convencionalmente ainda tenham conservado tais características, elas passaram a ter uma conceituação distinta, do ponto de vista político-econômico. Atualmente, as patentes são vistas pelos Estados, sobretudo, como mecanismos capazes de minorar os altos riscos a que estão submetidos os investimentos para o desenvolvimento de tecnologia e, conseqüentemente, para o crescimento econômico de um país.

Sua positivação no ordenamento jurídico interno dos Estados, mesmo nos mais desenvolvidos, busca, mormente oferecer maior segurança para retorno de investimentos realizados em pesquisas, os quais podem chegar a contar com os mais variados riscos, tais como: tempo indeterminado para se desenvolver a inovação, incerteza no que diz respeito ao alcance dos resultados esperados e conseguindo-se chegar aos resultados almejados, ainda, haverá a incerteza quanto à conquista do mercado pelo produto.

Em reportagem publicada no jornal *Folha de São Paulo*⁸¹, a falta de proteção de leis de propriedade intelectual é apontada como um dos cinco fatores que mais pesam nas decisões de investimento de 197 multinacionais americanas no Brasil. Os outros quatro fatores citados são: o peso da carga tributária, o custo e a disponibilidade de mão-de-obra qualificada, a qualidade de centros de pesquisa/universidades e a falta de financiamento público para pesquisas.

Assim, a posição que a proteção do potencial criativo assumiu sobre a perspectiva da Política Econômica dos Estados - minorando os riscos de investimento em tecnologia - e a posição estratégica que assumiu perante o setor produtivo – permitindo, por intermédio da

diversificação de produtos, a permanente conquista de mercados saturados – desmistificou, em muito, as tradicionais teorias jurídicas criadas para explicar e dar sustentação aos direitos de propriedade intelectual. Criar condições favoráveis para o recebimento de investimentos estrangeiros diretos parece ser o meio mais indicado de se promover à difusão do conhecimento e o acesso à tecnologia da atualidade.

⁸¹ CANZIAN, Fernando. Custo Brasil: impacto da *Selic* sobre o câmbio pode frustrar expectativa de investimento. Fonte de dados: Conselho Empresarial Brasil – EUA. **Folha de São Paulo**. 20.02.2005, Caderno

3.5. O Acordo TRIPs

O TRIPs perfaz um dos “Acordos Multilaterais de Comércio” previstos nos Anexos 1, 2 e 3 do Tratado Constitutivo da OMC, os quais são portadores de disposições normativas marcadamente caracterizadas pelo fato de vincularem todos Estados, desejosos em fazer parte da Organização⁸², a sua adesão integral. Tal compromisso torna os *agreements* em questão, objetos de anuência obrigatória de maneira a vincular o poder normatizador dos Estados-Parte às normas reguladas por estes acordos. O TRIPs é composto pela totalidade do Anexo 1.C do Tratado.

Em contrapartida, os Acordos do Anexo 4, chamados “Acordos Plurilaterais de Comércio”, somente serão objeto de adesão, se os Estados, em razão de interesses comerciais específicos, eles, assim desejarem. O que implica dizer que o cumprimento das diretrizes normativas traçadas pelos Acordos do Anexo 4 ocorrerá de maneira facultativa e respeitando a oportunidade e conveniência de cada Estado-Membro.

Quando determinado país integra o quadro de Membros da OMC, assume imediatamente o compromisso de adequar sua legislação interna às previsões do Tratado Constitutivo e dos Acordos Multilaterais de Comércio. Este ato gera para o Estado uma obrigação de caráter dúplice, tendo em vista que seus efeitos verificar-se-ão em esferas distintas de atuação.

Dinheiro, p. B3.

⁸² Em grande parte dos tratados internacionais realizados em momento anterior à constituição da OMC, era freqüente a prática de se ratificar compromissos, excluindo dispositivos que de alguma maneira parecessem indesejáveis à legislação interna ou aos interesses de determinado Estado. Tal método possibilitava um completo desvirtuamento dos propósitos iniciais das negociações e, muitas vezes, comprometia a própria aplicabilidade dos dispositivos fixados no compromisso. A adesão integral aos Acordos Multilaterais de Comércio, como condição para que um Estado se torne membro da OMC, é estratégia que buscou, tão somente, vincular os Estados contratantes às responsabilidades assumidas no momento das negociações e garantir aplicabilidade aos Acordos.

O ato de adesão à OMC não gera uma relação direta entre as normas previstas em seus Acordos e os particulares (nacionais) de cada Estado-Membro⁸³. O que ocorre em verdade é o estabelecimento de duas relações jurídicas distintas, ambas tendo o Estado como um de seus sujeitos. A primeira dá-se na órbita internacional, por intermédio do compromisso assumido pelo Estado-Membro em face da OMC. São partes nesta relação jurídica a Organização e o Estado. A segunda verifica-se no plano interno, no momento em que os Estados incorporam as diretrizes propostas pela OMC ao seu ordenamento jurídico pátrio. A segunda relação jurídica possui como sujeitos o Estado e seus nacionais.

Assim, verifica-se a existência de duas relações jurídicas oriundas de um único ato – adesão à OMC –, razão pela qual, a obrigação possui caráter dúplice. Ambas relações dão origem a deveres distintos para o Estado, os quais, todavia, estão ligados entre si. O cumprimento de um está atrelado à consecução do outro, na medida em que, zelando pelo compromisso assumido na órbita internacional – OMC –, o Estado adequará sua legislação interna às diretrizes estipuladas pelos Acordos. A partir de então, deverá cuidar para que seus particulares não infrinjam tais dispositivos normativos. Caso isto ocorra, o Estado tem o dever e de lhes responsabilizar. Em se abstendo e na superveniência de prejuízos relevantes ao Comércio Internacional, a OMC poderá exigir que o Estado-Membro assuma uma postura, sob pena de submetê-lo a sanções comerciais.

Esta é, enfim, a dinâmica das relações estabelecidas entre a OMC, os Estados-Membros e seus respectivos particulares. O TRIPs, enquanto parte integrante dos Acordos Multilaterais de Comércio da OMC, obedece a esta mesma disciplina. O artigo 65 do TRIPs prevê que os Estados-Membros possuem um prazo de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC⁸⁴, para colocarem sua legislação de propriedade intelectual em

⁸³ O Tribunal Europeu, inclusive, priva particulares da faculdade de invocar diretamente os dispositivos da OMC.

⁸⁴ No Brasil a Ata Final da Rodada Uruguia de Negociações foi promulgada e publicada em 30 de dezembro de 1994.

concordância às diretrizes estabelecidas pelo Acordo. Nos parágrafos seguintes do mesmo artigo, estão previstas possibilidades, nas quais, este prazo poderá ser prorrogado por mais 4 (quatro) anos, o que resultaria em um prazo final de 5 (cinco) anos.

O ato de conquistar o direito a esta postergação está diretamente atrelado ao grau de desenvolvimento dos Estados-Membros, só sendo facultada a países em desenvolvimento e a países que estejam passando por um *processo de transformação de uma economia de planejamento centralizado para uma de mercado, de livre empresa e esteja realizando uma reforma estrutural de seu sistema de propriedade intelectual* (artigo 65, §§, 1 e 2). Neste caso, vislumbra-se claramente que o dispositivo tentou incluir os países que abandonaram economias planificadas tipicamente socialistas. No que se refere aos países em desenvolvimento, o artigo 65 § 4º, enfatiza ainda que serão destinatários da garantia, sobretudo, aqueles Membros que estiverem obrigados - pelo TRIPs - *a estender proteção patentária de produtos a setores tecnológicos que não protegia em seu território* antes do Acordo.

O artigo 66 do TRIPs prevê, ainda, que este prazo poderá chegar a 10 (dez) anos se o Estado-Membro constituir “país de menor desenvolvimento relativo”, entendendo como tal, aquele país que, em razão de limitações econômicas, financeiras e administrativas, não possui uma base tecnológica viável. O §2º do artigo 66 acrescenta que nestes casos, os países desenvolvidos concederão incentivos às suas próprias empresas e instituições a fim de que ambos possam promover e instigar a transferência de tecnologia, bem como, o estabelecimento de uma base tecnológica sólida e viável nos Estados-Membros de menor desenvolvimento relativo.

É em razão da dinâmica das relações estabelecidas entre OMC, TRIPs, Estados-Membros e seus respectivos particulares que se atribui ao Acordo TRIPs a natureza jurídica

de um tratado-contrato⁸⁵, no qual o Estado não se propõe, pura e simplesmente, a internalizar as diretrizes propostas pelo Acordo, na forma de uma lei ordinária – o que seria um tratado-normativo nos moldes da legislação brasileira -, mas sim, implementá-las da maneira mais conveniente possível, sorvendo-as em sua legislação interna e criando procedimentos adequados aos meios disponibilizados pela realidade econômica do País-Membro.

No que tange à disposição dos preceitos normativos, pode-se dizer que o TRIPs está estruturado em⁸⁶: normas substantivas – que trazem as diretrizes normativas para os Estados-Membros, quando da positivação do direito material de propriedade intelectual-, normas de procedimento – que sugerem os mecanismos e procedimentos apropriados para se coibir à lesão aos direitos de propriedade intelectual- e, finalmente, normas de resultado – que prevêm, dentre outras normas, a existência de um Órgão de Solução de Controvérsias que buscará estabelecer modalidades de ressarcimento, tanto para os prejuízos ocasionados ao titular do direito de propriedade intelectual, quanto para as lesões decorrentes do uso abusivo destes direitos, sobretudo, se prejudiciais à concorrência.

3.5.1 Objetivos

Pode-se dividir os objetivos do TRIPs em duas classes. A primeira contém os objetivos efetivos, que compõem as finalidades concretas pelas quais a matéria – propriedade intelectual – foi inserida no âmbito de discussões da OMC. A segunda classe dos objetivos do TRIPs seria a que possui normas de conteúdo programático.

Conferir coercibilidade às normas de proteção do potencial criativo - por intermédio do estabelecimento de mecanismos efetivos para execução das sanções aplicadas aos

⁸⁵ Vide BASSO, Maristela. op cit. p. 174.

⁸⁶ Ibid. p. 192.

infratores destes direitos -, foi o objetivo primordial do Acordo TRIPs e pode ser prontamente evidenciado a partir de uma análise sucinta da estrutura dos dispositivos normativos, colocando-se claramente como um objetivo concreto e imediato do Acordo.

Outro objetivo efetivo que também é facilmente identificado ao longo do TRIPs é o estabelecimento de padrões mínimos no trato do Direito de Propriedade Intelectual, inclusive, estabelecendo normas de direito material, que funcionam como verdadeiros limites a qualquer espécie de proteção irrestrita que os Estados-Membros possam vir a positivar. Um exemplo claro desta espécie normativa é o artigo 27 TRIPs que estabelece limites à matéria patenteável, ou seja, explicita de forma exemplificativa, nos §§ 2º e 3º, que matérias não devem ser submetidas a proteção das patentes. Os objetivos supracitados ficam bastante evidentes, já no Preâmbulo do Acordo TRIPs nas alíneas “b”, “c” e “d”, as quais introduzem o Acordo fazendo remissão respectivamente ao estabelecimento de: padrões e princípios referentes aos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio; meios eficazes e apropriados para aplicação de normas de proteção de destes direitos; e, finalmente, procedimentos eficazes e expeditos para prevenção e solução multilaterais de controvérsias entre Governos.

As normas programáticas do Acordo, que corresponderiam à segunda categoria de objetivos, funcionam como um programa de metas a ser concretizado durante a consecução do Acordo. Os objetivos definidos a partir desta espécie normativa ficam bastante caracterizados no artigo 7º do Acordo, o qual prevê:

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para promoção da inovação tecnológica e para transferência e difusão da tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações.

O caráter programático desta segunda classe de objetivos, aparece em diversos outros pontos do TRIPs como, por exemplo, no Preâmbulo, quando os Membros da Organização

firmam o desejo expresso de *estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e a OMPI, bem como com outras organizações internacionais relevantes.*

3.5.2 Princípios

Dentro de qualquer sistema jurídico, quer de proporções internas, quer de proporções internacionais, os princípios desempenham um papel importantíssimo, funcionando como um conjugado de postulados, os quais, procuram oferecer sentido, significado e base de interpretação a um conjunto orgânico de normas.

Quando se afirma, atualmente, que a propriedade intelectual está protegida por um Regime Internacional distinto daquele originado com a Convenção de Paris de 1883, está se dizendo, em última análise, que seus paradigmas, expressos, sobretudo, por intermédio de princípios, foram alterados de maneira tal, a implicar no surgimento de um Novo Regime Internacional. A autora Marisa Gandelman em discussão acerca da formação e modificação do Regime Internacional de Propriedade Intelectual utiliza-se das discussões propostas por Keohane⁸⁷, as quais, definem os Regimes como instituições sociais, onde os *princípios* perfazem um conjunto de crenças que indica os propósitos com os quais seus membros acreditam estarem todos comprometidos. Neste contexto, ainda existiriam as *normas*, que definem padrões de comportamento legítimos ou ilegítimos, responsabilidades e obrigações gerais e as *regras*, que seriam mandamentos destinados a detalhar direitos e obrigações específicas. Para Keohane os *procedimentos* de tomada de decisão dos regimes, dizem respeito ao aspecto formal da implementação dos princípios, normas e regras.

⁸⁷ KEOHANE, Robert O. **After hegemony, cooperation and discord in the World politics**. Nova Jersey: Princeton University Press, 1984. *In*: Marisa Gandelman, op. cit. p. 41.

Em complemento ao estudo de Keohane, Gandelman traz ainda a visão de Krasner⁸⁸, no que tange ao papel desempenhado pela interação entre *princípios, normas, regras e procedimentos* nas modificações “*de Regime*” e nas modificações “*no Regime*”. Para Krasner “*a mudança de princípios e normas implicam em mudança **de regime**, enquanto as de regras e procedimentos implicam em mudanças **no regime***”.

De acordo com a teoria dos regimes, quando as mudanças ocorridas no cenário internacional chegam a implicar em alterações nos princípios e normas, estar-se-á atravessando-se um período de substituição regimes, ou seja, há um rompimento entre o regime anterior e um novo regime.

A inclusão de mecanismos de coerção, permitindo a formação de um verdadeiro sistema jurídico internacional de proteção da propriedade intelectual trata-se de modificação no Regime e, portanto, não é, por si só, fator suficiente para provocar um rompimento de regime. O que realmente marca a mudança é, sobremaneira, à inclusão de novos princípios à disciplina de proteção dos bens imateriais.

No momento em que a propriedade intelectual passou a ser discutida pela OMC - integrando o conjunto de matérias, cuja regulamentação tornou-se imprescindível para continuidade das relações comerciais internacionais – ela absorveu os principais paradigmas que orientam o funcionamento do mercado, quais sejam, circulação de bens, concorrência e liberalismo econômico.

Em concordância com o Tratado Constitutivo da OMC e com os tradicionais princípios que desenharam a disciplina desde o GATT - em 1947 -, a propriedade intelectual, por intermédio do TRIPS, sorveu uma estrutura que conferiu à proteção do potencial criativo um viés liberal. Tal orientação impôs, como limites da proteção destes direitos, o respeito a um mercado internacional livre de barreiras alfandegárias e a intolerância para com políticas

⁸⁸ KRASNER, Stephen, D. (Coord.). **International regimes**, Ithaca: Cornell University Press, 1983. In: Marisa Gandelman, op. cit. 47.

comerciais deliberadamente protecionistas. A lógica da livre circulação de mercadorias foi incorporada aos bens intelectuais, trazendo como *plus* a exigência de que o livre mercado não pode ser alvo de restrições comerciais, que se justifiquem, tão somente, em razão da proteção de indústrias e produtos nacionais.

Os bens intelectuais se tornaram objetos de disciplina comercial equivalente a que regulamenta as demais mercadorias postas em circulação no mercado internacional. Entretanto, é importante ressaltar que mesmo adotando estes novos paradigmas, houve – e há – claramente o intuito de conservar algumas particularidades à proteção de tais direitos. O desenvolvimento da inovação tecnológica, conforme já se verificou, desenha uma nova divisão internacional de trabalho e ocupa posição estratégica na política econômica de inúmeros países desenvolvidos, sobretudo, dos EUA. Por este motivo a incorporação dos princípios liberais, embora tenha ocorrido no plano teórico, é freqüentemente mitigada sob a justificativa de se proteger a indústria e o comércio da inovação tecnológica. Grandes celeumas têm sido originadas a partir deste argumento⁸⁹.

Enfim, o que pode ser dito de maneira acertada é que alguns princípios foram introduzidos no TRIPs e outros tantos foram renovados. A maioria está presente no Acordo de maneira expressa, como é o caso dos princípios do tratamento nacional (artigo 3º), da nação mais favorecida (artigo 4) e da transparência (artigo 63).

⁸⁹ Um exemplo que deixa patente a diferenciação no trato da comercialização e produção de tecnologia em relação aos demais bens postos em circulação, é a forma como o princípio da exaustão foi disciplinado na OMC. A esta discussão, entretanto, reservou-se estudo detalhado mais adiante.

Distintamente, há princípios implícitos como, por exemplo, o princípio do *single undertaking*, que não possuem suas denominações anunciadas nos dispositivos do TRIPs, todavia, são identificados de maneira clara, norteando o *modus operandi* do Acordo, sua interpretação e aplicação em relação a outros tratados internacionais, o *link* entre a OMC e outras Organizações Internacionais, etc.

3.5.2.1 Princípio do tratamento nacional

Este princípio está presente no Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual desde a Convenção de Paris de 1883, podendo ser considerado verdadeiro pilar em matéria de reciprocidade e respeito mútuo internacionais. Resgatando conceitos presentes no estudo da Convenção de Paris e adequando-os ao contexto do TRIPs, pode-se dizer o princípio do tratamento nacional determina aos Países-Membros do Acordo, o oferecimento, aos nacionais de outros Membros, *de tratamento não menos favorável do que outorgado a seus próprios nacionais*, em matéria de proteção dos direitos de propriedade intelectual. O princípio previsto no artigo 3º do TRIPs, veda qualquer diferenciação no trato dos direitos de propriedade intelectual, sejam seus titulares nacionais, ou não.

Tal princípio não permite a presença de políticas comerciais protecionistas, que desejem resguardar ou promover de maneira desarrazoada a produção de tecnologia realizada por indústrias nacionais, criando, para tanto, obstáculos à entrada de produtos estrangeiros, ou mesmo, não protegendo estes produtos da contrafação ou do uso não autorizado de processos patenteados. Os estrangeiros que forem titulares de patentes, de produtos ou de processos, devem receber do Estado mesmo tratamento dispensado aos nacionais.

É importante, salientar, conforme orientação da estudiosa Maristela Basso, que essa proteção envolve aspectos:

{...} que afetem a existência, obtenção, abrangência, manutenção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual, **bem como os aspectos relativos ao exercício dos direitos** de propriedade intelectual de que trata especificamente o Acordo TRIPs⁹⁰. [grifo nosso]

3.5.2.2 Princípio da nação mais favorecida

Tal princípio, embora não seja tradicionalmente afim ao Regime Internacional de Propriedade Intelectual – não está presente desde a Convenção de Paris -, é de suma importância em matéria de Comércio Internacional, razão pela qual foi transposto de maneira expressa para o TRIPs, quando das negociações do Acordo no âmbito da OMC.

A importância deste princípio em matéria de Comércio Internacional pode ser verificada tão somente pela sua presença no artigo I do GATT, desde de 1947, e se dá, sobretudo, pela proteção que o princípio estabelece sobre a concorrência e o livre mercado, coibindo acordos comerciais realizados entre alguns Estados-Membros em prejuízo dos demais. Exemplo clássico destes acordos era o comércio privilegiado – em razão de reduções tarifárias - realizado entre Inglaterra e suas ex-colônias.

Segundo orientação do artigo 4º do TRIPs, que trata do princípio da nação mais favorecida, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país – no que diz respeito à proteção da propriedade intelectual - será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros. Com isso, o TRIPs adequou o princípio às especificidades da proteção à propriedade intelectual.

⁹⁰ BASSO, Maristela. op. cit. p.179.

No que se refere à proteção jurídica da inovação tecnológica é importante salientar que as alíneas “a” e “d” do artigo 4º, respectivamente, isentam da obrigação de estender toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade, se tais concessões resultarem de:

- Acordos internacionais sobre assistência judicial ou sobre aplicação geral da lei e não limitados em particular à proteção da propriedade intelectual;
- Acordos internacionais relativos à proteção da propriedade intelectual que tenham entrado em vigor antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, desde que esses acordos sejam notificados ao Conselho Para TRIPs e não constituam discriminação arbitrária ou injustificável contra os nacionais dos demais Membros.

Existem muitos convênios regionais, a exemplo do Convênio Europeu sobre a Classificação Internacional das Patentes, formados no intuito de promover e resguardar os direitos de propriedade intelectual, os quais, têm atuação bastante positiva no cenário internacional. Estes acordos internacionais, entretanto, só terão valia se estiverem enquadrados nas hipóteses supracitadas. Estando em desacordo, certamente estarão ferindo o princípio da nação mais favorecida, hipótese em que, deverão estender as concessões previstas pelo Convênio a todos os demais Membros da OMC.

Merece, ainda, destaque o prescrito pelo artigo 5º do TRIPs, no sentido de que este dispositivo poupa das obrigações surgidas em razão dos princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida todos os procedimentos previstos sobre a égide da OMPI referentes à obtenção e manutenção dos direitos de propriedade intelectual.

A introdução do princípio da nação mais favorecida no Acordo TRIPs é medida exemplar da caracterização do viés liberal que os direitos de propriedade intelectual assumiram no Novo Regime Internacional.

3.5.2.3 Princípio da transparência

O princípio da transparência está previsto expressamente no artigo 63 do TRIPs e prescreve que deverá ser conferida publicidade a todas as leis, regulamentos e decisões judiciais e administrativas finais de aplicação geral que disserem respeito à matéria regulada pelo Acordo⁹¹. Quando uma publicação não for conveniente, ainda assim, tais atos deverão ser tornados públicos, ao menos no idioma nacional, de modo que o Governo e o titular dos direitos de propriedade intelectual possam, dele, tomar conhecimento. O Órgão ao qual o TRIPs delega a função de receber todas essas notificações, bem como o dever de dar, a elas, publicidade, é o Conselho Para TRIPs que, em contrapartida, se compromete a amenizar tal ônus em favor dos Estados-Membros, tornando sua consecução o mais simplificada e eficiente possível⁹².

O artigo 63 § 3º dispõe, ainda, que os Estados- Membros devem estar dispostos e prontos à trocar informações entre si, respondendo a requerimentos escritos, nos quais atentem para acordos bilaterais ou decisões judiciais e administrativas que afetem os direitos de propriedade intelectual.

Por fim, o último parágrafo do mesmo artigo, cria uma exceção ao princípio da transparência assegurando a não exigência de dar publicidade às informações capazes de impedir execução de lei ou prejudicar o interesse público ou os interesses comerciais legítimos de empresas públicas ou privadas.

O dever de conferir transparência aos atos supracitados verifica-se em duas esferas: na interna cuida da publicação de leis e regulamentos, em matéria de propriedade intelectual, que

⁹¹ O artigo 63,§ 1º dispõe como exemplos de matérias objeto do Acordo TRIPs, aquelas relativas à existência, obtenção, aplicação de normas de proteção e prevenção de abuso de direitos de propriedade intelectual

⁹² O artigo 63, § 2º aponta, inclusive, que os Membros poderão ser dispensados de tal obrigação – no que diz respeito a leis e regulamentos – se conseguirem concluir com a OMPI entendimento sobre o estabelecimento de um registro comum.

sejam emanados dos próprios Estados-Membros; na externa se refere ao dever do Membro de notificar os demais Estados parte no Acordo TRIPs de medidas que disserem respeito aos direitos de propriedade intelectual.

A finalidade precípua do princípio da transparência é a de conferir clareza, organização e, sobretudo confiança às relações comerciais internacionais. Neste sentido, a estudiosa Jete Jane Fiorati⁹³ esclarece:

[...] Isto **evita que medidas unilaterais secretas sejam tomadas** por algum Estado-Membro e tais medidas somente venham a ser de conhecimento de outros Estados por intermédio de seus efeitos deletérios e as vezes praticamente impossíveis de serem sanados **destruindo o pressuposto fundamental da confiança**. {grifo nosso}

3.5.2.4 Princípio do *single undertaking* - empreendimento único

Embora, este princípio não esteja expressamente contido TRIPs, ele está previsto no artigo 2º, §2º, do Tratado Constitutivo da OMC, onde faz remissão expressa aos Acordos que integram o Tratado, por intermédio dos Anexos 1, 2 e 3. Sabe-se que o TRIPs compreende o Anexo 1.C destes Acordos e, conseqüentemente integra o rol de previsões que se submetem ao princípio do *single undertaking*.

Segundo este princípio o Tratado Constitutivo da OMC, juntamente com o Anexos 1, 2 e 3, formam um “empreendimento único”, cuja adesão não comporta reservas. Conforme o já explicitado não se pode aderir a alguns Acordos e a outros não, tão menos, vetar a aplicação de dispositivos específicos (artigos, incisos, entre outros). O objetivo é que não haja desvirtuamento dos propósitos iniciais dos Acordos e, conseqüentemente, se consiga atingir aos fins pelos quais tais instrumentos jurídicos foram criados.

⁹³ FIORATI, Jete Jane. **As telecomunicações nos direitos interno e internacional: o direito brasileiro e as regras da OMC**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p.29.

Neste sentido, é fundamental destacar que a alínea “a” contida no Preâmbulo do Acordo TRIPs prevê expressamente a necessidade de se promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual, reconhecendo a necessidade de novas regras e disciplinas relativas à *aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994 e dos acordos e convenções internacionais relevantes em matéria de propriedade intelectual*. Este dispositivo enfatiza amplamente a finalidade do princípio do *single undertaking* para o Acordo TRIPs, qual seja a de que toda matéria internacional relevante, relacionada à propriedade intelectual, inclusive o Acordo TRIPs, devem formar, juntamente com as normas do GATT, com o Acordo Constitutivo e com os demais Anexos – 1, 2, e 3 – um conjunto orgânico de normas que possui como “*empreendimento único*” e finalidade última a liberdade de comércio por intermédio de uma concorrência legítima. Em se tratando do TRIPs, essa liberalização deverá ser buscada, juntamente com uma melhoria do sistema de proteção dos direitos de propriedade intelectual o qual, entretanto, não poderá comprometer o empreendimento primordial pelo qual o próprio GATT foi criado, qual seja o livre acesso a mercados e a concorrência.

Assim, sobretudo, no que diz respeito ao princípio do *single undertaking* o TRIPs possui a árdua tarefa de conciliar e equilibrar finalidades que, principalmente no que dizem respeito à comercialização dos direitos de propriedade intelectual, parecem antagônicas. A liberdade de comércio e a concorrência, não raras vezes, têm encontrado na proteção excessiva dos direitos de propriedade intelectual consideráveis monopólios protegidos e estimulados, inclusive, por opções de política econômica de vários países.

3.5.2.5 Princípio da cooperação internacional

Este princípio encontra-se explícito no artigo 69 do Acordo TRIPs o qual prescreve que:

Os Membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual (...) [grifo nosso]

A cooperação firmada entre os Estados-Membros pode ser observada em inúmeros outros pontos ao longo do TRIPs, a exemplo do artigo 63 § 3º, analisado por ocasião do princípio da transparência. Este artigo prescreve um claro dever de cooperação entre os Membros do Acordo, no que tange à publicidade de atos internos – decisões judiciais, administrativas – que possam eventualmente afetar os direitos de propriedade intelectual.

Já o artigo 69 enfatiza esta cooperação, sobretudo, naquilo que se refere à eliminação de bens colocados no comércio de maneira a violar os direitos de propriedade intelectual. Para tanto, o dispositivo propõe certas diretrizes, que devem ser adotadas pelos Membros, para dar efetividade a essa cooperação, tais quais: *o estabelecimento de pontos de contato entre as respectivas administrações nacionais*, a notificação e o intercâmbio de informações acerca dos bens infratores e a cooperação, também, das autoridades alfandegárias para o caso de bens com marca contrafeita e pirateados.

Maristela Basso⁹⁴ estabelece que *a cooperação pode ser interna e externa*. A primeira se verificaria no plano da OMC, ou seja, entre os Estados-Membros que a compõe. Um claro exemplo é o do supracitado artigo 69 do TRIPs. Em contrapartida, a cooperação externa seria aquela estabelecida entre o TRIPs e outras organizações internacionais, como é o caso da OMPI. Exemplo patente deste tipo de cooperação é enfatizado no Preâmbulo do Acordo TRIPs, quando os Membros, prescrevem: *“Desejando estabelecer relações de cooperação mútua entre a OMC e Organização Mundial de Propriedade Intelectual (...) Acordam pelo presente, o que segue:”*.

⁹⁴ Op. cit., p. 184-185.

O princípio da cooperação é de importância ímpar na esfera internacional, na qual não há um poder constituído que determine quais atos e medidas deverão ser tomados para coibir quaisquer abusos. Nestes casos, a esfera de atuação dos Estados foge ao controle da soberania, passando a depender - sobretudo, em se tratando da apuração destas infrações – da cooperação de outros Estados e organizações internacionais. O princípio da cooperação possui na assistência mútua um forte aliado, na medida em que, qualquer Membro que desejar obter algum tipo de auxílio na esfera internacional deverá, em contrapartida, estar disposto a também lhe oferecer, logo que requerido.

Pode-se dizer, inclusive, que o princípio do tratamento nacional faz parte de um amplo corolário garantias que decorrem da cooperação internacional e assistência mútua.

3.5.2.6 Princípio da interação entre os tratados internacionais sobre a matéria

Este princípio é evidenciado a partir do artigo 2º do TRIPs e propõe que o arcabouço jurídico internacional que precedeu a OMC continuará vigente após o Acordo, acoplando-se aos novos dispositivos de maneira interativa.

Conforme orientação adotada ao longo deste estudo, o TRIPs constituiu um Acordo Internacional que veio somar-se aos acordos, tratados e convenções internacionais, que já cuidavam da propriedade intelectual no Antigo Regime, com o escopo claro de, incrementando os dispositivos normativos pretéritos, tornar a proteção do potencial criativo mais ampla, eficaz e coerente, sobretudo, para com as práticas relacionadas à comercialização e produção dos bens intelectuais.

Em suma, o Acordo introduziu novos princípios e se preocupou em proteger melhor os direitos de propriedade intelectual apontando meios eficazes para aplicação das normas

protetivas, bem como para prevenção e solução de controvérsias entre Governos - quando tais infrações afetassem o Comércio Internacional. O TRIPs cuidou ainda de estabelecer alguns padrões (limites) à disciplina, com a finalidade de uniformizar seu tratamento e tornar o sistema mais exequível.

Em momento algum afastou a vigência de acordos, convenções e tratados internacionais pregressos, sobretudo, aqueles já analisados neste estudo – os quais se ocupam da proteção da inovação tecnológica. Pode-se dizer que o TRIPs trouxe dispositivos novos para o Regime Internacional, mas não cuidou de modificar os antigos.

O artigo 2º do TRIPs dispõe expressamente que:

1. Com relação às Partes II, III, e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19 da Convenção de Paris (1967).
2. Nada nas Partes I a IV deste Acordo derrogará as obrigações existentes que os Membros possam ter entre si, em virtude da Convenção de Paris, da Convenção de Berna, da Convenção de Roma e do Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados.

Do disposto acima, resta claro que o Acordo não derogou os dispositivos normativos oriundos do Antigo Regime, mas sim tentou conciliá-los se valendo, até mesmo, da aplicação de alguns deles - artigos. 1 a 12 e 19 da Convenção de Paris - para executar suas próprias normas.

Não há razão para se falar em superioridade ou hierarquia entre os Acordos, Tratados e Convenções que compõem o Regime Atual de Proteção da Propriedade Intelectual, na medida em que não existe identidade alguma entre as matérias tratadas anteriormente e as positivadas pelo TRIPs. Este último tratou dos Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio Internacional e não dos Direitos de Propriedade Intelectual de forma exclusiva, como fizeram as normas anteriores⁹⁵.

Ademais, a atuação de cada um destes instrumentos normativos internacionais debruça-se sobre um setor específico do Direito de Propriedade Intelectual. Já se esclareceu

⁹⁵ Neste sentido: Maristela Basso, op cit. p. 187.

que a Convenção de Paris visou, sobretudo, e quase que exclusivamente, disciplinar normas de caráter procedimental que seriam utilizadas para obtenção e manutenção dos direitos de propriedade industrial e inaugurou institutos importantíssimos como o direito de prioridade. O TRIPs, em contrapartida, buscou trazer elementos que coibissem as infrações dos direitos de propriedade intelectual, bem como propôs modalidades de execuções para os Estados-Membros que não protegessem tais direitos na órbita interna. O Acordo da OMC conferiu também novas dimensões aos princípios, as quais eram, entretanto, imprescindíveis para adequar o conteúdo da matéria ao Comércio Internacional.

3.5.2.7 Princípio da interpretação evolutiva

Este princípio, segundo Maristela Basso⁹⁶, assevera que os dispositivos propostos pelo TRIPs, não são auto-executáveis, ou seja, não podem ser invocados de maneira direta pelos particulares dos Estados-Membros. O Poder Judiciário não pode aplicar os dispositivos normativos do TRIPs aos casos concretos levados a sua apreciação.

Devido à dinâmica das relações jurídicas estabelecidas entre OMC/TRIPs, Estado-Membro e respectivos particulares, as diretrizes propostas pelo TRIPs serão transpostas para a legislação interna dos Estados-Membros, integrando seu ordenamento jurídico. Os padrões de proteção, cujos contornos foram estabelecidos pela OMC, orientarão o processo legislativo interno de maneira que a lei minimamente os atenda.

Quando a legislação estiver pronta e em vigor – de conformidade com os dispositivos do TRIPs – os particulares poderão invocá-la perante o Judiciário. Caso a Legislação não

⁹⁶ Op cit., p. 188.

esteja atendendo aos requisitos mínimos propostos pelo Acordo da OMC e tal abstenção ocasionar prejuízos relevantes ao Comercio Internacional, o Estado-Membro, cujo setor privado for paciente de tais danos, poderá exigir, perante a OMC, que se cumpram os requisitos mínimos propostos pelo TRIPs, obrigando o Estado-Parte agente a reformar sua legislação interna.

Um caso que exemplifica de forma precisa o procedimento acima ocorreu quando o governo dos EUA entrou com uma representação contra o Brasil, perante a OMC, solicitando a constituição de um Painel que averiguasse determinado dispositivo da Lei Brasileira de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), sob a alegação de contrariedade aos princípios mínimos do TRIPs. O artigo questionado exigia a exploração, no Brasil, como requisito para proteção legal da patente. Os norte-americanos afirmaram dentre outros fatores que este artigo feria o princípio da não-discriminação de bens, distinguindo o tratamento dado a importados e a nacionais, razão pela qual argumentaram incoerência entre a legislação brasileira e o padrão TRIPs e exigiram que a mesma fosse revista.

Os particulares, nacionais de cada Estado-Membro, atendendo ao princípio da interpretação evolutiva, não invocarão os dispositivos do TRIPs de maneira direta – papel conferido apenas aos Estados -, mas sim o farão por intermédio de sua legislação interna, que deverá ter se colocado em concordância com os padrões mínimos propostos pelo Acordo.

3.5.2.8 Princípio da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual

De acordo com o princípio da exaustão, as prerrogativas decorrentes do exercício dos direitos de propriedade intelectual sobre determinado produto ou processo exaurem-se no momento em que o bem intelectual é colocado no mercado pelo seu titular ou por terceiro, com seu consentimento.

No que diz respeito às patentes pode-se citar como exemplo de prerrogativas o direito de evitar que terceiros, sem o consentimento do titular, venham a produzir, usar, colocar a venda ou importar os produtos objetos da proteção (art. 28 do TRIPs).

A exaustão internacional significa que quando um produto é colocado no mercado de qualquer Estado-Membro da OMC pelo titular da patente ou com seu consentimento, este titular não poderá, por exemplo, bloquear a importação daquele produto em qualquer Estado-Membro da OMC, haja vista que suas prerrogativas se exauriram.

Embora o princípio da exaustão seja bastante afeto à liberdade de comércio e ao estímulo da concorrência, sua implementação tem encontrado fortes opositores, sendo desrespeitado com frequência acentuada. Tal princípio pode ser lesado de inúmeras maneiras como, por exemplo, quando em um contrato internacional de licenciamento para o uso de patente, o transmitente faz constar do documento que o licenciado ao fabricar o produto, objeto da proteção, não deverá permitir importação para o país do transmitente, ou seja, o país em que o transmitente da tecnologia registrou a patente e comercializa seu produto.

Grandes celeumas foram e ainda são geradas em torno da discussão do tema da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual. Alguns países em razão de considerarem a indústria produtora de inovação tecnológica como setor estratégico de suas economias têm procurado mitigar os efeitos do princípio da exaustão no intuito de promover e proteger sua produção nacional de tecnologia. Os EUA, por exemplo, vêm se mostrando como grande adepto desta opção de política econômica.

Ocorre que mitigar o princípio da exaustão internacional contraria toda a principiologia adotada pelo Novo Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual - inaugurado com a OMC -, ou seja, fere a liberdade de comércio e favorece o estabelecimento de barreiras protecionistas à circulação de bens. É importante salientar, todavia, que embora a produção de tecnologia tenha importância tática na economia de inúmeros países desenvolvidos, mitigar o princípio da exaustão é ato extremamente nocivo à própria conservação do mercado, porque inibe a concorrência e prejudica em última análise o consumidor.

3.5.2.8.1- O TRIPS e o princípio da exaustão dos direitos de propriedade intelectual

Marco C.E.J. Bronckers, em artigo publicado no *Journal of World Trade*, intitulado “*The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law*”, realiza um minucioso estudo acerca da necessidade, ou não, dos Estados-Membros da OMC de se adequarem a uma exaustão internacional em matéria de patentes. Neste estudo o autor deixa de lado a construção de quaisquer argumentos de cunho valorativo acerca do fato de ser a adoção exaustão internacional, pelo TRIPS, uma boa ou má opção de política econômica. O fim buscado por Bronckers é realizar um estudo dos dispositivos normativos do TRIPS e do GATT à luz dos princípios que orientam ambos Acordos na OMC e, com isso, apontar se existe, de fato, a obrigação dos Estados-Membros de se submeterem a uma exaustão internacional⁹⁷.

O estudo é iniciado apontando que o artigo XI do GATT 1994 – acordo que também integra o rol dos Acordos da OMC – prescreve uma gama de proibições à imposição de barreiras de importação, colocando-se, à primeira vista, em posição plenamente favorável à

⁹⁷ BRONCKERS, Marcos C.E.J. The exhaustion of patent rights under WTO law. **Journal of World Trade**: Geneva, v. 32, n. 5, p. 137 – 159, 1998, p. 138.

adoção de uma exaustão internacional. Todavia, na sequência do mesmo GATT, já no artigo XX (d), o autor aponta algumas exceções que podem ser realizadas em face da interdição supracitada. De acordo com o artigo XX (d) tais proibições poderiam ser mitigadas, caso isto seja necessário para a proteção dos direitos de propriedade intelectual⁹⁸.

Uma orientação parecida à do GATT foi adotada pelo Tratado de Roma - Comunidade Européia - em seus artigos 30 e 36, ou seja, a regra prima pela não imposição de barreiras à importação, porém algumas concessões podem ser realizadas em virtude da proteção dos direitos de propriedade intelectual.

Pode-se dizer que, desde o GATT de 1947, há um certo conflito entre a exaustão - liberdade de comércio - e a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Na prática tais idéias colocam-se em posições bastante antagônicas gerando um conflito que dificilmente pode ser sanado valendo-se tão somente de premissas legais pré-constituídas.

As discussões em torno da exaustão prolongam-se também no TRIPs, haja vista que o Acordo não se posicionou de maneira clara no que diz respeito à matéria. O artigo 28 do TRIPs, por exemplo, confere expressamente ao titular da patente o direito exclusivo de proibir que terceiros, sem o seu consentimento, importem o produto objeto da patente. Amparados neste dispositivo, alguns autores entendem que o Acordo mitigou por completo a exaustão internacional quanto às patentes, vinculando qualquer importação do produto patentado ao consentimento do titular⁹⁹.

Outros questionam a extensão dos direitos conferidos pela patente em virtude do artigo 28 do TRIPs. Antônio Fonseca¹⁰⁰ argumenta que a introdução do direito de “importar”

⁹⁸ BRONCKERS, Marcos C.E.J. op. cit. p. 137.

⁹⁹ Neste sentido, Joseph Strauss, *Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law*, in Friedrich-Karl Beier and Gerhard Schricker (Eds) *From GATT to TRIPs – The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, 18 Studies International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC), 160, 192, Max Planck Institute, Munich, 1996.

¹⁰⁰ FONSECA, Antonio. op. cit., p. 234.

como compromisso multilateral de proteção da patente é bastante recente. Nesta linha, segue advertindo:

É preocupante atribuir a este direito um largo escopo, num mundo em que o comércio de tecnologia – paradigma da economia moderna – não segue a lei de oferta e procura. Como registra a literatura, os preços da tecnologia são artificialmente estabelecidos em concerto pelos chamados *global players*, que praticam uma economia extremamente imperfeita (pelas contas da OCDE, cartéis internacionais constituem um ilícito de prática crescente e difícil de ser combatido eficazmente. A onda de fusões gerou esse ambiente)¹⁰¹. [grifo nosso]

Há ainda aqueles que aludem para o fato do Artigo 28 do TRIPs utilizar a expressão “importar” de maneira genérica, não fazendo distinções entre “reimportação” e importação paralela. Argumentam que somente aquela constituiria uma causa forte suficiente para afetar a proteção dos direitos de propriedade intelectual¹⁰².

A hermenêutica que propõe a não existência de exaustão internacional para as patentes, encontra, ainda, oponentes no texto do próprio TRIPs, perdendo grande parte de sua persuasão quando confrontada com o disposto no artigo 6º do Acordo, o qual assevera: *“Para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual”*.

Da leitura do dispositivo pode-se dizer seguramente que não foi objetivo do TRIPs mitigar a exaustão internacional dos direitos de patentes. Se essa fosse a intenção das partes, elas certamente o teriam feito de maneira expressa no texto do artigo 6º - único dispositivo que cuida do tema da exaustão – e não, utilizariam o artigo 28 para fazê-lo de forma implícita.

¹⁰¹ Antonio Fonseca descreve em seu artigo o que seria um modelo estático de concorrência perfeita, mas adverte que se trata de um formato hipotético, não existe em realidade, mas deve ser objeto de busca constante pelos agentes reguladores do mercado. Para ele este modelo pressupõe: um grande número de fornecedores que vendem o mesmo produto; desde que o preço seja o mesmo, os compradores não se preocupam de quem comprar, pois nenhum deles, comprador ou vendedor individualmente, agindo sozinho é capaz de afetar o preço do produto; a mobilidade dos recursos é tal que não pode ser monopolizada; as firmas podem entrar no mercado ou dele sair livremente; há um compartilhamento perfeito do conhecimento a respeito dos preços, informação tecnológica e todos os possíveis usos dos recursos; todos, firmas, consumidores e proprietários do recursos, são capazes de tomar a melhor decisão econômica. O modelo oposto à concorrência perfeita é o monopólio (Exaustão internacional de patentes e questões afins. 192-253 p. In: ARANHA, Márcio Iório; PICARELLI, Márcia Flávia Santini (Org.). **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001, p. 206).

¹⁰² Neste sentido: Christopher Healt, **Parallel Imports and International Trade**, 28 IIC, 623, 629-630, 1997.

O artigo 6º, ao invés de confirmar a não existência de exaustão internacional no que diz respeito às patentes, deixa claro que para efeitos de solução de controvérsias, nada no Acordo será utilizado para tratar da exaustão dos direitos de propriedade intelectual. O que se depreende da simples exegese do artigo 6º é que quaisquer conflitos envolvendo os bens intelectuais e a questão da exaustão não poderão ser levados ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC mediante a instalação de um Painel.

Baseado no artigo 6º há um certo consenso entre os doutrinadores de que o TRIPS deixou a questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual para ser positivada de forma particular por cada Estado-Membro. Neste sentido, Maristela Basso¹⁰³ esclarece:

{...} parece claro que sua intenção é reconhecer ao legislador nacional a **plena liberdade para prover ou excluir o esgotamento dos direitos de propriedade intelectual** no seu corpo legislativo interno, respeitando os limites impostos pelo próprio Acordo TRIPS”. [grifos nossos]

Bronckers também acredita nesta discricionariedade concedida aos Estados-Membros da OMC para disporem sobre o tema da exaustão dos direitos de propriedade intelectual. Para ele tal discricionariedade não se ampara em limites, que não os da própria proteção destes direitos. Não há por que contrapô-los à liberdade de comércio.

Os limites da exaustão estariam no próprio Acordo TRIPS e não no GATT – que efetivamente zela pela não imposição de barreira à importação. Bronckers esclarece que os negociadores do TRIPS não foram capazes de conciliar a liberdade de comércio e o aumento da proteção dos direitos de propriedade intelectual e, em consequência, optaram por um “*agreement to disagree*”, ou seja, por um acordo que expressamente permita aos seus Membros discordarem entre si no que diz respeito à exaustão:

{...} Article 6 amounts to an **agreement to disagree** on the issue of exhaustion. Apparently, on this issue the drafters were unable to reconcile the competing interests of liberal trade and increased intellectual property protection. Article 6 expresses that the drafters did not want this agreement “upset” through any form of interpretation or finding a particular dispute. [grifos nossos].¹⁰⁴

¹⁰³ Op cit. p. 182.

¹⁰⁴ BRONCKERS, Marcos C.E.J. op cit. p. 144.

Assim, de acordo com o autor supracitado, o Estado-Membro da OMC que julgar necessário acolher uma exaustão nacional ou internacional, deve fazê-lo em sua legislação, porém, não em virtude de qualquer coerção exercida em razão dos dispositivos do Acordo TRIPs - tendo em vista que, este último possui como finalidade precípua aumentar a proteção dos direitos de propriedade intelectual – mas sim, baseado em suas próprias convicções de política econômica, sejam elas propensas à liberdade comercial, ou não. Da mesma forma, se o fim buscado pelo Estado-Membro for abolir a questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual, o TRIPs também permite que o faça.

Buscando confirmar sua orientação de que os limites do TRIPs são aqueles os propostos pelo próprio TRIPs, Bronckers argumenta que o Acordo trata-se de “lei especial”, ou seja, é uma “lei específica” diante dos princípios gerais e demais dispositivos e acordos que integram o Acordo Constitutivo da OMC, dentro do qual o TRIPs recebeu e incumbência de tratar particularmente dos aspectos de propriedade intelectual relacionados ao comércio e nesta linha invoca o antigo argumento de que a *lex specialis derogat generali* ¹⁰⁵.

Em que pese à consistência do argumento levantado por Bronckers¹⁰⁶, ele mesmo chama a atenção para o fato de que no Preâmbulo do TRIPs, alínea “a”, o Acordo reconhece a necessidade de novas regras e disciplinas relativas à *aplicabilidade dos princípios básicos do GATT 1994*(...). Este dispositivo demonstra que os princípios do GATT não podem ser afastados da lógica de interpretação do TRIPs, o que implica em dizer novamente que a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a liberdade de comércio devem ser balanceadas.

O estudioso, porém, segue invocando o artigo 1º do TRIPs que assegura o seguinte: **(...) Os Membros poderão, mas não estão obrigados a prover, em sua legislação, proteção**

¹⁰⁵ Ibid. p. 143.

¹⁰⁶ Ibid. p. 144.

mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie disposições do Acordo. (grifos nossos). Embasado neste artigo Bronckers afirma que, como não há uma orientação explícita a determinar qual caminho deve ser tomado na questão da exaustão - senão a do artigo 6º -, os Estados-Membros da OMC possuiriam a faculdade de mitigar a exaustão sob o argumento de oferecer – conforme determina o artigo 1º - uma proteção mais ampla para os direitos de propriedade intelectual. O autor ainda ressalva que estando os princípios favoráveis à liberdade comercial presentes apenas no GATT e não dos TRIPs, o ato de limitá-los é conduta permitida pelo artigo 1º, o qual possibilita o emprego de proteção mais ampla desde de que esta não vá de encontro às disposições do próprio TRIPs¹⁰⁷. No dispositivo não há qualquer referência quanto ao fato de ir contra as demais disposições da OMC.

Entretanto, é imperioso retomar frente aos argumentos que se colocam, ainda que tecnicamente, contra a adoção da exaustão dos direitos de propriedade intelectual que o chamado princípio do *single undertaking*, presente no artigo 2º, 2 do Acordo Constitutivo da OMC propõe que todos os instrumento legais conexos - incluídos nos Anexos 1, 2, e 3 - formam parte integrante deste Acordo, constituindo um “empreendimento único”. Se os Acordos Multilaterais de Comércio presentes nos Anexos devem ser objeto de adesão conjunta por todos Estados-Membros da OMC, eles conseqüentemente devem ser interpretados de maneira harmônica. Caso se admita que estes Acordos são contraditórios, ou que apontam para finalidades distintas e inversamente proporcionais, teremos tais instrumentos legais anulando-se reciprocamente. Por certo, esta não é a finalidade perseguida pela OMC. Há um empreendimento único, porque há também uma finalidade comum e esta é, desde os primórdios do GATT, em 1947, a redução de barreiras tarifárias e a liberalização progressiva de barreiras comerciais.

¹⁰⁷ Thus, increased protection of intellectual property protection that amounts to increased trade restrictions is not to be reviewed against other WTO principles, such as the GATT agreement, but against de provisions of the TRIPs Agreement (in

No preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC o primeiro dos objetivos a que a Organização se propõe é a liberalização do comércio internacional. Cada um dos Acordos Multilaterais de Comércio possui sua respectiva esfera de atuação. Para uns o Comércio de Serviços (GATS), para outros o Transporte Marítimo e Aéreo e para outros, como o TRIPs, os Direitos de Propriedade Intelectual. A função dos princípios é dar harmonia ao conjunto de normas e lhes orientar na busca da finalidade que motivou o surgimento da própria OMC. Exceções às regras propostas para concretização destes objetivos são permitidas, mas devem conservar o caráter de excepcionalidade. Não se pode conceber que dentro dos próprios Acordos que integram OMC há dispositivos que garantam aos Estados-Membros a faculdade de restringir a liberdade de comércio, que protejam a formação de monopólios em prejuízo da concorrência e que tudo isso se dê sem justificativas suficientes, ou por mera opção de política econômica. Ainda que o artigo 6 do TRIPs deixe ao alvitre dos Estados-Membros da OMC a liberdade para dispor sobre o tema da exaustão dos direitos de propriedade intelectual, tal faculdade não pode ser tida como plena, de modo a permitir até mesmo a exclusão total da exaustão. Antônio Fonseca entende que a autonomia concedida pelo TRIPs em matéria patentes não goza de grande amplitude e traz como limites à liberdade de dispor sobre a questão da exaustão: o sentido público da eficiência e o esforço inovador, e propõe como bens juridicamente resguardados por tais limites: a competição, o consumidor e a própria inovação¹⁰⁸:

{...} **o direito de excluir ou restringir terceiro de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produtos objetos de patentes ou obtidos por processos patenteados não é absoluto.** Desponta-se legítimo ao proprietário ampliar a margem de lucro por via de restrições geográficas e discriminação quanto a clientes, desde que o faça em obséquio ao sentido público da eficiência ao esforço inovador. **O direito dispõe de mecanismos para impedir que o proprietário,** desviando-se desses fins, **venha a dividir o mercado** ou excluir terceiros de explorar a patente sem o seu consentimento, e **com o propósito de eliminar, falsear ou limitar a competição.** Esses mecanismos têm o escopo de limitar o exercício dos direitos de patentes ou exaurir em parte as faculdades do proprietário, em favor da inovação, competição e do consumidor.

BRONCKERS, Marcos C.E.J. op. cit., p. 144).

¹⁰⁸ FONSECA, Antonio. op cit, p. 220.

O Acordo Trips atribui aos Estados-membros o poder de dispor sobre esses mecanismos; **não os especificou, mas os limitou.** [grifos nossos]

Ademais, o artigo 8, item 2, do TRIPs esclarece que “*poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual, por seus titulares ou para evitar o recurso à práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia*”.

Tal dispositivo deixa claro que o TRIPs não coaduna com à maximização da proteção dos direitos de propriedade intelectual ao ponto desta limitar o comércio de forma injustificável.

As opiniões que se colocam sobre a interpretação do artigo 6 do TRIPs são as mais diversas, possuindo tanto pontos de encontros quanto inúmeras distinções. Entretanto, ainda há que se levantar a ressalva que foi feita pelo próprio dispositivo em questão, qual seja a de que “ (...) **sem prejuízo do disposto nos artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.**”

De acordo com tal premissa, se houver prejuízo do disposto nos artigos 3 e 4, ou seja, se forem feridos os princípios do tratamento nacional e da nação mais favorecida, respectivamente, tais questões poderão sim ser levadas ao Órgão de Solução de Controvérsias da OMC. Daí depreende-se que estes princípios funcionam como limites à matéria da exaustão. O direito do titular da patente - concedido em razão do artigo 28 do TRIPs - de proibir a importação, poderá ser questionado no foro da OMC, perante o Órgão de Solução de Controvérsias, se tal dano for decorrente da nacionalidade do licenciado.

Um bom exemplo seria o caso do titular da patente permitir que o produto fabricado com a tecnologia licenciada no próprio país circulasse livremente, mas quando o contrato de licença fosse realizado com um estrangeiro, o titular impusesse um preço mínimo a ser praticado sobre este produto, caso ele venha a ser comercializado no seu país. A base jurídica da questão seria que para o licenciado nacional não haveria à imposição de preço, porque o

titular teria consciência de que o produto chegaria ao mercado com um preço equivalente ao praticado por ele, porém com o licenciado estrangeiro, estipularia preço mínimo, tendo em vista que não saberia dos fatores que agiriam sobre o processo de fabricação do produto e nem qual seria o custo desta produção no exterior. Temendo que o produto produzido fora chegasse em seu país a um preço mais competitivo, o titular utilizaria o contrato de licenciamento de patente para impor um preço mínimo a ser praticado no mercado que atua. Nesta hipótese, estar-se-ia ferindo claramente o princípio do tratamento nacional e o Estado-Membro do licenciado, diante de prejuízo relevante poderia pedir a instauração de Paineis na OMC.

Assim, quando um produto patenteado é colocado no mercado por seu titular ou com seu consentimento, este não poderá mitigar o princípio da exaustão, controlando a circulação deste bem, se tal ato implicar em agressão ao princípio do tratamento nacional ou ao princípio da nação mais favorecida, sob pena de seu país ser questionado perante a OMC e ele, o titular, ser questionado perante o Judiciário de seu país.

Finalmente, resta claro que a questão da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual não é matéria pacífica e nem possui uma fórmula legal ideal a ser adotada por todos os membros da OMC. A liberdade de comércio e a proteção dos direitos de propriedade intelectual devem ser sopesadas caso-a-caso, levando-se em conta as opções de política econômica de cada Estado-Membro. Ainda assim, diante de casos concretos, uma nova análise deverá ser feita, para que não se incorra ao erro de favorecer, principalmente em se tratando de inovação tecnológica, apenas uma das vertentes – ou liberdade de comércio, ou proteção dos direitos de propriedade intelectual. Já se enfatizou bastante os perigos de se levar a cabo a proteção dos direitos de propriedade intelectual, resta ainda, apresentar os riscos de

se maximizar tão somente a exaustão internacional, e isso Antônio Fonseca¹⁰⁹ faz de forma brilhante:

Na economia moderna, que tem a tecnologia como paradigma, fala-se em uma concorrência sustentável (...). Sustenta-se que o progresso tecnológico requer uma mistura de competição e monopólio. Ser grande não é necessariamente ruim. Evidências sugerem que investimentos em P&D aumentam com o tamanho das firmas. As vantagens são largo acesso às fontes de financiamentos, capacidade de atender às exigências dos regulamentos estatais e gerenciamento especializado.

Embora, mitigar a exaustão internacional em prol da proteção dos direitos de propriedade intelectual favoreça a concentração do mercado e estimule uma concorrência bastante imperfeita, algumas vezes, ela é necessária para que se consiga produzir a inovação tecnológica. O planejamento tecnológico das empresas consiste em operação bastante complexa, sujeita a vários riscos, bem como requer vultuosas quantias de investimento. Tais fatores tornam as grandes corporações mais aptas a competir neste mercado. Todavia, conforme o já explanado, é interessante que a mitigação da exaustão dos direitos de propriedade intelectual mantenha o caráter de excepcionalidade, conforme orienta o próprio GATT no artigo XX (d). Aqui, se faz a ressalva de que a inversão desta lógica certamente terá, enquanto sujeitos econômicos mais atingidos, os consumidores.

3.5.2.8.2 – As divergências entre o tratamento dispensado à questão da exaustão no Comércio Internacional

É bastante estranho que a OMC ao discutir os “Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs)” tenha disciplinado a exaustão, matéria tão afeta à liberdade de comércio, de maneira esparsa. Já foi levantado que esta questão desperta grandes divergências no contexto internacional, dividindo posicionamentos adotados por

¹⁰⁹ Op. cit., p. 220.

vários dos Estados-Membros da Organização. Assimetrias surgem, até mesmo no caminho tomado pelos países desenvolvidos.

Pode-se dizer que ato de não tecer minúcias em torno da exaustão, ocorreu de maneira deliberada nas negociações do TRIPs. O tema da exaustão, que também envolve o artigo 5 *quarter* da Convenção de Paris, vinha sendo foco de inúmeros debates no foro da OMPI e acabou por constituir um dos pontos de maior entrave no prosseguimento das negociações ocorridas naquele foro após 1967. Os *drafters* do TRIPs sabiam que trazendo para os debates tal celeuma, dificilmente se chegaria a um acordo. Assim, acharam por bem passar à margem das discussões, conferindo liberdade aos Estados-Membros para disciplinar à matéria da exaustão. Na realidade o foco das discussões em torno da positivação do TRIPs não era a exaustão, mas sim as lacunas existentes nos ordenamentos jurídicos domésticos da maioria dos países em desenvolvimento no que dizia respeito à proteção da propriedade intelectual. Sobre esta questão havia uma convergência de interesses no bloco dos países desenvolvidos e conseqüentemente as negociações avançaram.

É de extrema relevância, neste sentido, abordar de maneira particular alguns importantes posicionamentos sobre a questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual, sobretudo, aqueles que envolvem a política econômica EUA e da União Européia.

3.5.2.8.3 A Exaustão nos EUA

O tratamento dispensado à exaustão dos direitos de propriedade intelectual, principalmente às patentes, não é anômalo em nenhum dos Estados-Membros da OMC como o é nos EUA. Pode-se dizer que este país, vanguardista na proteção da liberdade comercial e

berço de importantes doutrinas em matéria de liberalismo econômico, possui uma política extremamente protecionista no que se refere à produção e comercialização de tecnologia.

No plano interno, ou seja, em matéria de exaustão nacional, a orientação adotada pelo país prima por uma mitigação do princípio, desde que amparada em justificativas de eficiência econômica. A Suprema Corte orienta-se no sentido de assegurar ao titular do direito de patente o poder de limitar o alcance de uma licença para fabricar, usar ou vender uma invenção patenteada. São inúmeros os julgados que dão precedentes à matéria, reconhecendo a legalidade de cláusulas contratuais que prescrevam restrições geográficas para a exploração de patentes e abordem também divisões de mercado. Há casos em que em que o titular pode, até mesmo proibir a exportação do produto coberto pela licença. Os poucos casos de divisão de mercado em contratos de licenciamento de patentes que são coibidos pela lei e pela jurisprudência norte-americanas são aqueles que ocorrem sem qualquer justificativa econômica eficiente¹¹⁰. Os parâmetros jurídicos utilizados pela Suprema Corte na avaliação da ilegalidade destas restrições são geralmente os princípios antitrustes.

Antonio Fonseca¹¹¹ discute em seu artigo uma jurisprudência que demonstra de forma clara as diretrizes adotadas pela Suprema Corte na apreciação destes contratos. No caso *General Electric v. United States* - 272 US 476 (1926) – foi levado à Suprema Corte a apreciação de uma licença da companhia *General Electric* que limitava a venda de lâmpadas mediante restrição quanto ao método de venda e ao preço do produto.

A Corte argumentou em favor da restrição, desde que as condições sejam consideradas normais ou razoáveis para assegurar o retorno pecuniário ao privilégio da patente. O dono da patente também fabricava e vendia o produto patenteado. E nesta hipótese, ele pode estabelecer o preço que o licenciado deveria praticar. Esse princípio estabelecido no precedente especificado nunca foi revogado, **mas a tendência da jurisprudência é considerar ilegal a imposição ao licenciado de imposição de preço**¹¹². [grifos nossos]

¹¹⁰ Vide FONSECA, Antonio. op. cit., p. 221.

¹¹¹ Ibid., p. 222.

¹¹² Ibid, p. 222.

Há um certo respeito à exaustão doméstica nos EUA. Embora foi observado que o princípio é, inúmeras vezes, mitigado em favor da eficiência econômica, existe uma forte orientação no sentido de que o proprietário da patente não pode valer-se das prerrogativas que emanam deste direito para controlar o uso ou o preço de revenda do artigo¹¹³. Entretanto, quando a matéria em pauta é o controle de agentes econômicos que concorrem com o titular da patente no mesmo mercado relevante, a restrição territorial, ou de mercado, quanto a clientes é em princípio válida, enquanto uma prerrogativa decorrente da titularidade da patente. Nestes últimos casos o Judiciário apreciará as questões de acordo com a regra da razão, ou seja, não aplicará diretamente a lei ao caso concreto, mas investigará se a justificativa em termos de eficiência econômica é plausível.

Ao tratar da eficiência econômica à luz dos princípios antitrustes Antônio Fonseca¹¹⁴ traz Thomas E. Kaupper em “*Antitrust in 1992: the year of the storyteller*”¹¹⁵. Na passagem abordada por Fonseca, Kaupper trabalha com o caso *Continental T.V. Inc v. GTE Sylvania Inc.* (433 US 36, 1997), no qual a Suprema Corte dispôs que *restrição e controle sobre uso e revenda após a primeira venda de um produto patenteado é uma questão de restrição vertical que se submete sempre à regra da razão*.

Em que pese à existência de uma exaustão nacional mitigada para os direitos de propriedade intelectual, não se pode dizer o mesmo quando o assunto remonta a uma exaustão internacional. “*O direito dos Estados Unidos não adota a doutrina da exaustão no âmbito internacional, a não ser para proteger o mercado interno, norte-americano, ou os interesses das empresas exportadoras desse país*”.¹¹⁶

¹¹³ Neste sentido: *Univis Lens* (316 US 249-51), *Adams v. Burke* (84 US 453, 457) *Blomer v. McQuewan* (55 US 453, 457). In: FONSECA, Antônio. op cit. p. 222.

¹¹⁴ Op cit, p. 222.

¹¹⁵ **Antitrust Law Journal**, v. 61, n.2, p. 349. In: FONSECA, Antonio. op. cit. p.222.

¹¹⁶ FONSECA, Antonio. op. cit. p. 223.

No que se refere ao posicionamento dos EUA quanto à exaustão internacional das patentes, um caso que exemplifica bem esta questão é o *United States v. Westinghouse Electric Corp.*¹¹⁷. O caso foi conduzido à apreciação do Judiciário dos EUA, tendo em vista que a *Westinghouse* (empresa norte-americana), quando da realização de um contrato internacional de licença recíproca de patentes, acordou com a *Mitsubishi* (empresa japonesa) que ambas as empresas poderiam fabricar, usar e vender produtos cobertos por uma rede de patentes comuns, porém com a restrição de que a empresa japonesa não exportasse produtos para os Estados Unidos e que a empresa norte-americana, em contrapartida, não exportasse produtos para o Japão. O contrato que feria claramente o princípio da exaustão internacional foi aprovado pelo Judiciário.

Antônio Fonseca¹¹⁸ assevera que a própria legislação norte-americana cria mecanismos para a promover imposição de restrições aos acordos de licença internacionais. O autor exemplifica tal premissa evidenciando vários instrumentos legais que ilustraram claramente esta orientação:

O “*National Cooperative Research Act*” submete os contratos de *joint ventures* em P&D à regra da razão, isto é, impede que as Cortes apliquem a regra da ilegalidade *per se* na apreciação desses contratos (...). O “*Foreign Trade Antitrust Improvements Act*” contém certas limitações à aplicação do “*Sherman Act*” (a lei mais antiga de defesa da concorrência norte-americana) nas disputas envolvendo a atividade de exportação (*nonimport foreign commerce*). O “*Federal Arbitration Act*”, combinado com a “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*”, permite que, nas disputas envolvendo contratos internacionais de licença, aspectos antitrustes sejam arbitrados.

Assim a orientação adotada pelos EUA no que se refere à exaustão dos direitos de patentes revela que tal princípio poderá ser mitigado no plano interno, sob a justificativa da eficiência econômica e que não é reconhecido pelo direito norte-americano na órbita internacional, ressalvadas as hipóteses levantas acima.

¹¹⁷ *United States v. Westinghouse Electric Corp.*, 648 F. 2d., 642 (9 th Cir. 1981). ABA Antitrust Law Developments. v. 2, p. 841 (3. ed., 1992). In: FONSECA, Antonio. op. cit. p.223.

¹¹⁸ Op. cit. p. 223.

3.5.2.8.4 A Exaustão na União Européia

A orientação adotada pela União Européia (EU) em matéria de exaustão dos direitos de propriedade intelectual é bastante distinta da norte-americana. Em que pese as dificuldades de se colocar em prática uma exaustão internacional, haja vista que o posicionamento dos Membros da OMC é tão divergente, a UE tem buscado, dentro de seus limites de atuação, adequar-se a uma exaustão supranacional.

Quando um produto patenteado é colocado no Mercado Comum Europeu por seu titular, ou com seu consentimento, ocorre imediatamente a exaustão dos direitos de propriedade intelectual do proprietário da patente ou do terceiro autorizado, não possuindo, eles, o direito de exercer qualquer prerrogativa que implique em restrições ou divisões de mercado e, tão menos, controle sobre as importações ocorridas entre os Estados-Membros da UE.

Como se observará nos casos que serão objeto de análise, a manutenção de uma exaustão dos direitos de propriedade intelectual, ainda que supranacional, é matéria que encontra grandes obstáculos em sua concretização, sobretudo, frente às grandes corporações. A Corte Européia de Justiça é foro competente para apreciar tais questões e vem se mostrando como uma fiel guardiã da orientação tomada no Tratado de Roma a respeito da propriedade intelectual.

O Tratado de Roma tem primazia sobre as leis nacionais e estabelece que restrições quantitativas de importações são proibidas entre os países do bloco. Todavia, há casos em que essas restrições serão permitidas e uma destas hipóteses é para a proteção dos direitos de propriedade intelectual (artigos 30 e 36). Tal aspecto já foi enfatizado quando se iniciou o estudo do princípio da exaustão, todavia, é necessário sua retomada para que se esclareça o

que difere a legislação proposta pelo Tratado de Roma e as normas da OMC, pois até o momento ambas parecem bastante semelhantes. A primeira distinção que pode ser apontada, consta dos próprios dispositivos acima - artigos. 30 e 36 - que ainda estabelecem: “*essa proteção não poderá constituir meio de discriminação arbitrária, ou disfarçada restrição ao comércio entre os Estados-Membros*”. Outra diferença é que o Tratado de Roma retoma nos artigos 85 e 86 a questão exaustão de uma forma mais incisiva, assegurando:

O exercício da propriedade intelectual está sujeito às disposições do Tratado as quais **reputam proibidos**, por incompatíveis com o mercado comum, **acordos e práticas concertadas que afetem o comércio, tenham por objeto ou efeito a eliminação, restrição ou distorção da concorrência, ou constituam abuso de posição dominante**¹¹⁹. [grifos nossos]

Do disposto acima, resta claro o entendimento de que a grande distinção entre o Tratado de Roma e os Acordos da OMC, não é o fato daquele estar dirigido somente aos países do bloco europeu, mas sim o fato do Tratado de Roma ligar à proteção dos direitos de propriedade intelectual às possíveis restrições comerciais que dela podem decorrer e, prontamente, posicionar-se contra a imposição de tais restrições.

Na aplicação do Tratado de Roma a Corte Européia de Justiça sempre tem procurado conferir o caráter de excepcionalidade à mitigação do princípio da exaustão, somente permitindo que venha a ocorrer em ocasiões bastante específicas. Um caso que delineia de forma brilhante o tratamento dispensado à questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual pela Corte Européia, bem como fixa as premissas jurídicas que são por ela utilizadas para avaliar tais matérias é o caso *Hoffmann-La Roche v. Centrafarm*¹²⁰.

A companhia *Hoffmann-la Roche* reclamava que a *Centrafarm* comprava um de seus medicamentos – *valium* – na Inglaterra para revendê-lo na Alemanha em caixas de 100 tabletes. O produto, por uma série de questões, era adquirido a um preço consideravelmente barato na Inglaterra, o que significava que seria revendido na Alemanha a um preço

¹¹⁹ FONSECA, Antonio. op. cit. p. 224.

¹²⁰ C-11/77 (1978) ECR p. 1139, in FONSECA, Antonio. op. cit., p. 225.

competitivo. Ocorre, porém que a *Hoffmann-La Roche* também exportava o produto para Alemanha. Na embalagem, foi afixada a marca *Hoffmann-La Roche* e o aviso de que o produto estava sendo distribuído pela *Centrafarm*. O cerne jurídico da questão era se o titular da marca poderia impedir um importador paralelo, à luz do artigo 36 do Tratado de Roma, de comprar o produto legalmente posto em circulação em um país e exportá-lo para outro, ambos pertencentes à Comunidade.

Também se utilizou o argumento de que o uso da marca tratava-se de prerrogativa exclusiva do titular e a *Centrafarm* estava utilizando o nome *Hoffmann-La Roche* em seus pacotes e se beneficiando de uma marca que não era sua, mas que gozava de grande prestígio no mercado.

Segundo Antonio Fonseca¹²¹:

A Corte considerou que a marca tinha uma função essencial, que era garantir ao consumidor ou usuário final a origem do produto, permitindo-lhe distinguir de outro produto em caso de eventual confusão; que em princípio o titular de uma marca pode impedir que terceiro use essa marca sem o seu consentimento, mas esse direito, que não pode constituir uma disfarçada restrição, deve variar de acordo com a circunstância e a natureza do produto; que é do interesse do proprietário que o consumidor não deva ser enganado quanto à origem do produto.

A orientação tomada pela União Européia tem se mantido na mesma linha, equilibrando e sopesando caso-a-caso a proteção dos direitos de propriedade intelectual e a liberdade de comércio sem, contudo, afastar-se de regra de manter a concorrência e a competitividade entre as empresas que atuam em seu mercado e somente permitindo que a exaustão dos direitos de propriedade intelectual seja mitigada em circunstâncias extremas.

¹²¹ Op. cit., p. 225.

Aqui, pode-se dizer seguramente que embora não se tenha chegado a uma exaustão internacional, a exaustão supranacional da UE é o modelo aplicado que mais se aproximou dela.

3.5.3 As patentes no TRIPS e os reflexos do Acordo na legislação brasileira.

As patentes constituem uma classe dos direitos de propriedade intelectual que funcionam de modo a permitir que qualquer invenção, cujo desenvolvimento seja suscetível de aplicação industrial, só possa ser reproduzida e explorada economicamente com autorização de seus inventores originários e mediante a concessão de licenças.

A restrição jurídica originada a partir do patenteamento de determinada criação, qual seja o monopólio de exclusividade do titular sobre a reprodução da inovação, possui um prazo legal pré-determinado de, no mínimo, 20 anos (vide art. 33 do TRIPs), contados a partir do depósito da invenção ao Órgão competente para promover seu registro¹²². Transcorrido o prazo, tal conhecimento passa a pertencer ao domínio público.

As patentes dividem-se em duas espécies, quais sejam: as patentes de produto e as patentes de processos. As primeiras geralmente são utilizadas para proteger o fruto de uma inovação, ou seja, um bem em si, enquanto que as segundas procuram resguardar todo o processo utilizado para que se atinja determinado resultado.

No TRIPs, as patentes encontram-se disciplinadas do artigo 27 ao 34 da Seção 5, Parte II, sendo a espécie dos direitos de propriedade intelectual que possui regulamentação mais extensa e pormenorizada. Seu primeiro tópico, tratado no artigo 27, é o conceito de invenção.

¹²² No Brasil o órgão competente para promover o registro das inovações é o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual).

Para o TRIPs determinada inovação somente atende aos conceitos legais de “invenção” se atender concomitantemente a dois pré-requisitos fundamentais:

Envolver um “passo inventivo”; e

Possuir “aplicabilidade industrial”.

Tais expressões podem ser respectivamente tidas como sinônimas de “não-óbvio” e “utilizável”.

Na sequência do artigo 27 e ainda no mesmo parágrafo, consta a seguinte imposição: “(...) *as patentes serão **disponíveis** e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local da invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de seus bens serem importados ou produzidos localmente*”. (grifos nossos)

Do disposto acima, verifica-se com clareza que há uma forte conexão existente entre o Acordo TRIPs e a liberdade de comércio. O artigo é direto em vedar quaisquer espécies de discriminações com a finalidade de se proteger produtos nacionais, setor tecnológico, entre outros. O referido artigo não deixa dúvidas quanto à incorporação, por intermédio do TRIPs, dos princípios liberais que norteiam a concorrência e a liberdade de comércio, evidenciando que devem ser sopesados, o monopólio de exclusividade gerado a partir do exercício dos direitos de propriedade intelectual e o exercício da liberdade de comércio.

Outra leitura a ser feita do fragmento do artigo 27, é que os direitos de propriedade intelectual possuem, na ótica da OMC, natureza jurídica de direitos privados, ou seja, disponíveis – “*as patentes serão disponíveis*”. Tal orientação, contudo, está distante constituir posição majoritária no cenário internacional, haja vista que, não coaduna com posicionamento da maioria dos países em desenvolvimento e nem mesmo da União Européia, a qual durante as negociações do GATT deixou claro posicionamento de que não concordava com a alocação dos direitos de propriedade intelectual na esfera dos direitos privados. A alusão quanto à questão das patentes possuírem natureza jurídica de direitos disponíveis, tratou-se de ressalva

inserida no TRIPs, sobretudo, em decorrência da pressão norte-americana, tendo em vista que os EUA conferem às patentes e aos demais direitos de propriedade intelectual, natureza jurídica de direitos privados.

O segundo parágrafo do artigo 27 dedica-se a limitar quais matérias estão ou não suscetíveis à proteção das patentes. Todavia, a relação é feita de maneira genérica, deixando margem aos Estados-Membros para que particularizem tais assertivas da forma mais conveniente lhes for, sem, contudo, contrariar o disposto no Acordo TRIPS. Assim, não podem ser objeto de proteção patentária:

- a) invenções cuja exploração no território dos Estados-Membros ocasione danos ou ameaça de danos à ordem, à moralidade, à vida ou à saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente. Tais causas, entretanto, devem ser atestadas mediante a realização de um estudo prévio do caso concreto analisando-se todos os bens jurídicos expostos ou não a risco, em decorrência de eventual realização de proteção patentária. As referidas limitações não podem, em quaisquer hipóteses ser depreendidas, tão somente, a partir de disposição legal;
- b) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;
- c) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos.

A Lei 9279/96, responsável pela disciplina dos direitos de propriedade intelectual no Brasil, quando define, em seu artigo 10, o conceito de “invenção”, assegura, logo no inciso I, que este não se confunde com o conceito de “descoberta”, impondo aí limitação de grande importância para os processos e produtos da indústria contemporânea, sobretudo, na órbita da biotecnologia, onde as pesquisas desenvolvidas nos últimos 15 anos trabalham

constantemente com genoma, clonagem e organismos geneticamente modificados. Com relação aos materiais biológicos, a linha que divide os conceitos de “descoberta” e “invenção” é muito tênue, porém de fundamental importância. Sabe-se que molécula de DNA não se trata de invenção ou produto criado diretamente pelo homem, mas perfaz elemento, cuja descoberta teve importância fundamental para a humanidade. Da mesma forma, todas as demais coisas encontradas na natureza – seres vivos, microorganismos, entre outros - não perfazem invenções, mas tão somente descobertas.

Na legislação brasileira não podem ser objeto de patente, não se considerando invenções, todas as hipóteses descritas no artigo 10, quais sejam: descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteios, de fiscalização, obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas, ou qualquer criação estética, programa de computador em si, apresentação de informações, regras de jogo, e técnicas e, finalmente, métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano e animal. Também não são considerados patenteáveis, o todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos. Com relação a este impedimento, a legislação brasileira, considerando a importância global do assunto, ressaltou o material biológico, “*genoma*”, de maneira expressa, vetando qualquer possibilidade de se proceder à patente sobre este. O inciso IX, do artigo 10 da legislação nacional, assegura ainda que não será considerada invenção e, portanto, não poderá ser objeto de proteção de patente: “*o todo ou parte de seres vivos ou materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou gametoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais*”.

Ressalva-se, ainda, que de acordo com a legislação pátria supracitada, são considerados patenteáveis todos os microorganismos transgênicos que não constituam mera descoberta, desde que atendam aos demais requisitos constantes no art. 18, III da Lei 9279/96.

Retomando o estudo do Acordo TRIPS, o artigo 28 cuida de fixar os parâmetros para extensão dos direitos decorrentes da titularidade patente, ou seja, tal dispositivo legal busca conferir, por intermédio da determinação de prerrogativas genéricas, faculdades que caberiam ao titular da patente em decorrência da propriedade intelectual. De acordo com o artigo 28 do TRIPS a patente confere ao seu titular as seguintes prerrogativas:

- a) Em se tratando de patente de produto, o titular do direito da patente poderá proibir que terceiros, sem sua autorização, produzam, usem, coloquem à venda, vendam, ou importem tais produtos;
- b) Em se tratando de patente de processo, o titular do direito da patente poderá proibir que terceiros, sem o seu consentimento utilizem o processo e coloquem à venda, vendam ou importem, com esses propósitos, o produto obtido diretamente pelo processo patenteado.

Em ambos os casos, tanto para patentes de processo quanto de produto, é garantido ao titular o poder de cedê-la ou transferi-la por sucessão, bem como efetuar os contratos de licença sobre os direitos sobre a patente.

Do conjunto de direitos conferidos ao titular da patente, infere-se com facilidade o fim último destes é garantir, ao titular, o poder de excluir o poder de terceiros, sem o seu consentimento, de realizar qualquer ato relacionado ao objeto da proteção.

O artigo 30 do TRIPS, em contrapartida, busca fixar as exceções que limitam os direitos conferidos ao titular da patente, estabelecendo quais prerrogativas poderão ter seu exercício restrito, bem como a dosagem na qual tais restrições poderão ocorrer. Geralmente as exceções aos direitos conferidos ao titular da patente costumam incidir sobre o seu consentimento para licenciar o uso do processo ou produto patenteado. Limitações desta ordem, na maior parte das ocasiões, acabam sendo especificamente previstas na legislação interna dos Estados e em um formato que se conhece, no Brasil, por licenças obrigatórias ou compulsórias.

Em que pese o fato destas restrições excepcionais não constituírem imposições cogentes, ou seja, obrigatórias aos Estados-Membros, elas procuram delinear os contornos de um sistema de assecuratório destinado a balancear os direitos individuais conferidos ao titular patente e os demais interesses, direta ou indiretamente, por ele coibidos, tais como, a livre concorrência.

Por certo a eficiência e a eficácia de tal dispositivo dentro de cada Estado-Membro dependerá, em muito, das opções de política pública - econômicas e sociais - adotadas, as quais determinarão a rigidez das limitações, bem como os bens jurídicos que deverão ser efetivamente protegidos pelas restrições. O texto do artigo 30 do TRIPS é, no entanto, uma moldura que comporta as mais diversas possibilidades de esboço. Dispõe, o artigo 30 do TRIPs:

Os Membros **poderão** conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses **legítimos** de seu titular, levando em conta os interesses **legítimos** de terceiros.
[grifos nossos]

Tal artigo, conforme apontamento realizado pelos próprios grifos, deixa suficientemente claro que os Estados Membros poderão conceder as exceções, mas não estão obrigados a fazê-lo. Ressalta-se ainda, que no trecho supracitado está, também, em destaque a expressão “*interesses legítimos*”. Tal expressão enfatiza que o critério de legitimidade é de fundamental importância na determinação das exceções a serem empregadas, de maneira que, os interesses cujo contexto interno de cada Estado-Membro considerar passíveis de reparação e, concomitantemente, não ocasionarem grandes, desarrazoados e irreparáveis prejuízos, poderão ser objeto de exceções se calcados em um interesse público maior que lhe dê causa.

Na seqüência, o artigo 29 do TRIPS, destina-se a apontar quais exigências deverão ou poderão ser feitas pelos Estados-Membros, quando seus particulares protocolarem requerimentos de patentes. O dispositivo traz como requisito mínimo e obrigatório, que o requerente divulgue - ao Órgão responsável pela expedição da patente - a invenção, de modo

suficientemente claro e completo para permitir que um técnico habilitado possa realizá-la. Traz, ainda, como exigências facultativas, que serão empregadas de acordo com o entendimento da legislação de cada Estado-Membro, as seguintes:

- a) o requerente poderá indicar o melhor método de realizar a invenção até a data prioritária do pedido;
- b) o requerente poderá fornecer as informações relativas aos seus pedidos correspondentes de patentes e às concessões de pedido no exterior.

O próximo dispositivo, artigo 32 do TRIPS, traz sucinta referência quanto “nulidade e caducidade das patentes”. O texto trata, entretanto, tão somente, da obrigatoriedade de recurso judicial quando alguma sentença anular ou caducar determinada patente.

A Lei 9279/96, que disciplina a matéria no direito interno, discorre sobre o tema da nulidade das patentes no Capítulo IV, artigos 46 a 56. Segundo os dispositivos pátrios “*É nula toda a patente concedida contrariando as disposições desta Lei*”. Assim, para o direito interno a nulidade existirá e poderá ser argüida sempre que houver lesão à Lei 9.279/96. A declaração da nulidade, todavia, dependerá de reivindicação do INPI, ou, em maior medida, daqueles interessados que tiveram seu direito de patente direta ou indiretamente lesado. Tal declaração poderá dar-se tanto na esfera administrativa, quanto judicial, deixando claro, o artigo 56 da lei, que a esfera administrativa não obsta a interposição de recurso judicial, desde que dentro de um prazo decadencial de 6 (seis) meses:

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 defesa**.

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

Segundo Irineu Strenger¹²³ “*as nulidades poderão ser totais ou parciais, dependendo da abrangência sofrida pelas reivindicações e desde que estas, quando subsistirem, contenham matéria patenteável, por si mesmas*”. O próprio autor, na seqüência, elucida que a

expressão “*por si mesmas*” significa que: quando as reivindicações realizadas forem procedentes, poderão ainda restar algumas partes do invento que não foram elemento de reivindicação. Para o jurista, nada impede que tais excedentes sejam também objetos de patente, desde que, mesmo desvinculadas do todo, produzam isoladamente os efeitos desejados.

No que tange a caducidade das patentes, retomando-se matéria já abordada, quando do estudo da Convenção de Paris, sabe-se as patentes podem ser extintas e cair no domínio público pelo desuso.

No direito brasileiro, a caducidade das patentes possui previsão apenas quando o objeto da invenção tiver sido licenciado compulsoriamente, em razão de monopólio da atividade econômica. Neste caso, transcorridos 2 (dois) anos a partir da concessão da primeira licença compulsória, sem que seja iniciada a exploração da patente, a caducidade poderá ser declarada e a patente extinta. Entretanto, para casos onde a concessão de licença compulsória tenha sido eficiente contra os abusos decorrentes do monopólio gerado, não terá cabimento a ação de caducidade de patente, pois o licenciado estará cumprindo o papel destinado ao titular original da patente.

O processo de caducidade independe de qualquer interessado, conferindo ao INPI o direito de conduzi-lo de ofício. Conforme, orientação dada pelo próprio TRIPS (art. 32), o prejudicado possui, em contrapartida, direito de se defender a fim de justificar o desuso.

Retomando-se o estudo do Acordo TRIPS, o art. 34 é último dispositivo a tratar especificamente sobre as patentes. A matéria nele disciplinada dispõe sobre o ônus da prova em quaisquer processos cíveis destinados a discutir a titularidade de patentes de processo. A determinação que parte deste artigo é a de que “*se o objeto da patente é um processo para a*

¹²³ STRENGER, Irineu. **Marcas e Patentes**. 2ª ed. São Paulo: Ltr, 2004, p. 33.

obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado”.

Segundo Maristela Basso¹²⁴ “*essa disposição estabelece a presunção juris tantum (sujeita à prova em contrário) de que todos os produtos ou substâncias que apresentam as mesmas características foram obtidos mediante utilização de processos já patenteados”.*

O artigo 34 do TRIPS faz, no entanto, algumas ressalvas, no sentido de que essa imputação (inversão do ônus da prova) deverá ser obrigatória, sobretudo, em 2 (dois) casos, quais sejam:

- Se o produto obtido pelo processo patenteado for novo; ou
- Se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado.

Ocorrendo qualquer uma das duas alternativas supracitadas a inversão do ônus da prova trata-se de imposição direta do TRIPS a ser acatada pela legislação interna dos Estados Membros.

O artigo 34 do TRIPS ao dispor sobre a inversão estabelece em seu último parágrafo, que em sendo instaurado processo cível, os acusados de apropriar-se de patente de processo deverão, durante a produção de prova em contrário, ter a proteção de seus segredos de negócio e de fábrica como legítimas e, portanto, preservadas ao máximo durante o julgamento.

Em que pese o interesse do juízo em aclarar a verdade, bem como, determinar se houve realmente violação do direito do titular, tais necessidades não podem deixar de considerar, em razão de determinação expressa do Acordo TRIPS, o legítimo interesse do acusado em não revelar seus segredos de negócio e fábrica. Esta parte do dispositivo é de

¹²⁴ Op. cit., p. 240.

suma importância, a fim de que o acusado não sofra desarrazoadamente consequências em razão presunções legalmente pré-estabelecidas.

A legislação brasileira não se manifestou quanto à inversão do ônus da prova em patentes de processo, silenciando-se. Ocorre, entretanto, que a própria lógica de internalização do TRIPS coloca o Acordo como um patamar legislativo mínimo, cujos contornos poderão ser desenhados pela legislação interna de cada Estado Membro. Daí se infere que a inversão do ônus da prova, ainda que não esteja presente na legislação brasileira para processos que tratem da titularidade de patentes de processo, caso seja invocada, não poderá ter sua aplicação rejeitada pelo Poder Judiciário, tendo em vista que se encontra prevista no Acordo TRIPS em caráter obrigatório.

3.5.3.1 Do uso da patente sem autorização do titular – licenças obrigatórias.

Conforme o já estudado no início deste trabalho, as patentes surgiram na Inglaterra tais quais um monopólio singular, concedido pela Coroa a fim de proporcionar um benefício público, estimulando invenções e manufaturas locais e, concomitantemente, protegendo os inventores.

Segundo o professor Afonso Fonseca¹²⁵ já na virada do século XIX, o Reino Unido passou a alimentar a ambição de competir, em aspectos tecnológicos, com países vizinhos tais quais a Alemanha, que despontava como uma das novas potenciais e apresentava, em geral, resultados mais significativos:

{...} Isso era perfeitamente claro na indústria química e refletia no número de patentes. Valendo-se de sua superioridade empresas alemãs adotaram, sobretudo naquele período, uma política de cartel baseada no direito de patente muito prejudicial à indústria química britânica. Estudos sugerem que a política das empresas alemãs também preocupava os Estados Unidos, que lançaram sua política antitruste com a Lei Sherman de 1890. A estratégia britânica, no entanto, fundava-se

¹²⁵ Op. cit., p.208

basicamente em dois pontos: na aliança anglo-americana, que permitia troca de tecnologia, e na adoção do instituto da licença compulsória.

Em concordância com o narrado por Antônio Fonseca, o autor *Jonathan Liebenau*¹²⁶, aponta que “*por volta de 1890, três empresas alemãs (Bayer, Basf e Hoechst) que lideraram a indústria química possuíam juntas 66 % das patentes na área química registradas nos Estados Unidos*”.

Considerando que a Inglaterra adotou a utilização das licenças compulsórias como opção de política econômica estratégica destinada a coibir os cartéis criados pela indústria alemã, depreende-se que a maximização do emprego das licenças compulsórias, bem como o aperfeiçoamento deste instituto foi tratado-se de construção inglesa e daí adentrou à legislação de inúmeros outros países e, posteriormente integrou a “cartilha” do comércio internacional.

A propositura inicial do instituto, como medida destinada a coibir atos de concentração de mercado, foi do Parlamento Inglês sobre as patentes estrangeiras. Posteriormente, com o transcorrer do tempo, o tema das licenças compulsórias passou pela apreciação de inúmeros *cases*, sendo, em ultima análise, aperfeiçoada pelo direito propriamente dito. Durante este processo, a licença compulsória adquiriu inúmeros princípios e condições, os quais passaram a limitar e nortear sua concessão em todo o Direito Britânico e daí para o mundo. São exemplos destas imposições¹²⁷:

- a) princípios de interesse público relacionados a uma invenção;
- b) princípios sobre o uso pela Coroa em tempos de guerra;
- c) condições para a caracterização de abuso do direito de monopólio como motivo para revogação e licença compulsória;
- d) direito da Coroa segundo a Lei de Patentes de 1977; e
- e) condições para caracterizar o funcionamento mais completo de uma invenção.

¹²⁶ **The challenge of new technology**. Londres: Gower, 1987, p.144.

¹²⁷ FONSECA, Antônio, op. cit. p. 210.

Do exposto, resta evidente que a concessão de licença compulsória de patente na Inglaterra perfazia medida drástica cercada de inúmeros percalços e prevenções. Tais cautelas deviam-se ao fato de que após sua aplicação, o mercado objeto da patente, poderia não ser atrativo para empresas domésticas ou, ainda, poderia faltar *know how*, aos possíveis licenciados, para exercer fabricação local. Nestes casos específicos, mesmo diante de forte concentração de mercado, não era interessante a aplicação de medidas anticompetitivas, pois a indústria doméstica não tinha interesse ou qualificação suficientes para reproduzir o produto ou processo licenciado compulsoriamente.

Dá se pode tirar lições valiosas, dentre elas a de que o mecanismo de licença compulsória deve, em ocasiões que visar coibir o exercício abusivo de atividade monopolizada, bem como a concorrência desleal, levar em consideração tanto o interesse público quanto as condições do mercado doméstico, tais quais um binômio essencial, no qual o favorecimento exacerbado de um poderá implicar em sérios danos ao outro.

O tema das licenças compulsórias perfaz uma das matérias que mais gerou dissidências no âmbito de regulamentação do TRIPS, pois se trata de uma modalidade de restrição que incide diretamente sobre o consentimento do titular da patente. Em que pese o fato do Acordo não fazer referência direta aos termos licenças obrigatórias ou compulsórias sabe-se, pelo teor do artigo 31 do TRIPS, que é exatamente desta modalidade de licença que o dispositivo trata.

O artigo 31 do TRIPS estabelece que o uso não autorizado ocorrerá quando a legislação do Estado Membro permitir, podendo a utilização ser promovida pelo próprio Governo, ou por terceiros, desde que por este autorizados.

A concessão de tais licenças obrigatórias pode ter vários objetivos, desde atender às necessidades predominantemente sociais, a exemplo de políticas em matéria de saúde pública,

até para se combater atos de concentração de mercado, ou ainda qualquer outro procedimento anticompetitivo ou desleal.

As licenças compulsórias constituem espécies de salvaguardas para coibir o abuso de direitos de propriedade industrial por parte de seus titulares. Elas também apresentam outra importante característica que se coloca como um *plus* na questão do abuso de direitos do titular, qual seja a existência de um interesse público suficiente a legitimar a superação dos interesses privados do titular da patente, a fim de que se alcance a satisfação de um número maior de indivíduos, ou mesmo de uma coletividade em detrimento de interesse singular do titular.

Segundo o TRIPS, o procedimento a que se deve recorrer para buscar uma licença obrigatória necessita, antes de tudo, levar em consideração uma situação real, um caso concreto cujo mérito próprio exija tal medida. Não há, neste ponto, nenhuma abertura aos Estados, para fixação de um rol legal pré-estipulado licenças que poderiam eventualmente concedidas sob tais e quais circunstâncias. Toda concessão de licenças obrigatórias há que ser precedida de um prévio estudo que ateste a legitimidade destes interesses do caso concreto e aponte a licença como alternativa viável. Ressalva-se, novamente aqui, a importância de neste ponto levar-se em conta os interesses legítimos do titular e dos terceiros atingidos pelo monopólio da patente.

É fundamental que o pedido seja precedido de uma solicitação prévia de licença voluntária em condições razoáveis e, não sendo esta aceita, aí sim, estando presentes os demais requisitos, partir-se-á a licença compulsória. Tal condição poderá ser, no entanto, dispensada em caso de emergência nacional, demais casos de extrema urgência ou, ainda, em casos de uso público não comercial.

Neste último caso, sabendo-se da titularidade da patente, o Governo ou terceiro por ele autorizado deverá informar prontamente o titular. A dispensa quanto a esta condição, também

poderá ocorrer quando a licença for aplicada para remediar um procedimento determinado como sendo anticompetitivo ou desleal (após um processo administrativo ou judicial).

A licença compulsória perdurará enquanto persistirem os fatores que lhe deram causa¹²⁸, não podendo ser transferida (exceto conjuntamente com a empresa ou parte da empresa que dela usufrui), nem possuindo caráter de exclusividade. Sua concessão visará tão somente o abastecimento do mercado local do Estado que a autorizou. O titular da patente deverá receber uma remuneração adequada, sendo que, a validade jurídica da decisão que concede a licença, bem com da que fixa o valor da remuneração, estará sujeita à revisão judicial. A necessidade de corrigir práticas anticompetitivas ou desleais deverá ser levada em conta na determinação da remuneração. As demais adequações deverão ser feitas pela legislação interna de cada Estado Membro do TRIPS.

O cálculo do valor da licença compulsoriamente concedida trata-se de tarefa delicada e, ao menos no plano teórico, os Estados, em respeito ao regime de livre comércio, devem abster-se de controlar e impor preços. Por esta razão, diante de casos concretos, é indicado que as partes cheguem, por si só, a um acordo sobre o preço adequado. Na impossibilidade de consenso usa-se nomear um terceiro para arbitrar o valor da remuneração devida em razão de licença obrigatória. O montante destes *royalties* é geralmente fixado caso a caso, entretanto, algumas regras gerais devem ser levadas em conta quando se busca conferir o preço a tais modalidades de remuneração.

A primeira regra é a de que os *royalties* devem refletir uma razoabilidade entre os interesses do licenciado e do titular. Para Antônio Fonseca¹²⁹ “o *equilíbrio de interesses* possui duas vertentes: permitir ao licenciado entrar no mercado, manter um negócio limpo e competir, e assegurar ao titular adequada recompensa”.

¹²⁸ Segundo determinação do artigo 31 do TRIPs, alínea “k”, (...) as autoridades competentes terão o poder de recusar o término da autorização se e quando as condições que a propiciaram forem tendentes a ocorrer novamente.

¹²⁹ Op. cit., p.215.

Outro ponto a ser levado em conta é a não fixação destes *royalties* a preços acentuadamente módicos. Tal medida certamente ocasionará distorções no mercado interno do país que permite o licenciamento e, indiretamente, poderá afetar o próprio comércio internacional, na medida em que, o titular, para defender-se dos preços excessivamente baixos da concorrência (licenciado), poderá galgar-se em alegações de *dumping*. Nestes casos o titular aponta que o licenciado, dentro de seu país, pratica preço infinitamente inferior ao da concorrência (titular) com o intuito disfarçado eliminá-la nos mercados onde atua. É da maior importância a reflexão de que a licença compulsória busca, nestes casos, corrigir distorções do mercado e não criar outras tantas.

Outro elemento a ser levado em consideração na fixação dos *royalties* provenientes de licença compulsoriamente concedida, é o objeto da patente. Em muitos países, sobretudo nos Estados que integram a União Européia, quando este objeto disser respeito a medicamentos, saúde pública e alimentos como um todo, o valor do *royalty* deverá ser o mais baixo possível.

Nestas circunstâncias admite-se, inclusive, que o Estado compense, o titular da patente licenciada de forma obrigatória, com alguma espécie de subsídio adicional ao *royalty*, como, por exemplo, investimentos em pesquisa a título de cobertura de custos, custeio de publicidade, entre outros¹³⁰.

Na Inglaterra, embora a orientação seja a de não pré-estabelecer legalmente nenhum critério específico para o caso de *royalties*, quando as licenças se referirem a produtos ou a processos dirigidos à engenharia mecânica, costuma-se, por exemplo, fixar os *royalties* entre 5 e 7% sobre o preço de venda do produto. Tal regra leva em conta, tão somente, o preço de mercado do bem em si. Sua aplicação, porém, não pode ser generalizada. Nestes casos é, igualmente, necessário sopesar a importância que determinada “peça” possui dentro da dimensão mecânica do todo. Esta premissa pode alterar profundamente a margem de 5 a 7%,

¹³⁰ FONSECA, Antônio. Op. cit. p. 217.

conforme ocorreu na Inglaterra com uma válvula de marca-passo de coração¹³¹, cujo valor do *royalty* foi fixado pela Corte em 15% sobre o preço praticado pelo titular. Aqui a Corte considerou que o “valor” do produto superava, em demasia, sua dimensão mecânica.

O Acordo TRIPS determina, ainda, no seu artigo 31, alínea “T”, com relação “ao uso sem autorização do titular”, que quando a licença vier a permitir a exploração de uma patente, cuja utilização não possa ocorrer sem violar os direitos de propriedade intelectual protegidos por outra patente (Patente Dependente), deverão ser obedecidas as seguintes condições adicionais para a concessão da licença obrigatória:

- a) A invenção identificada na segunda patente deve envolver um avanço técnico importante de considerável significado econômico em relação à invenção identificada na primeira patente, pois há que existir motivo justo que respalde a violação da primeira patente para utilização da segunda;
- b) O titular da primeira patente estará habilitado a receber uma licença cruzada, em termos razoáveis para usar a invenção identificada na segunda patente, pois em que pese a importância da invenção a ser explorada na segunda patente o titular da primeira não poderá ser exposto a prejuízo, sobretudo, em licença obrigatória que não diz respeito propriamente a sua invenção;
- c) *O uso autorizado com relação a primeira patente não será transferível, exceto com a transferência da segunda patente.*

A legislação brasileira (Lei 9.279/96), dispõe sobre a licença compulsória na Seção III, artigos 68 ao 73. O primeiro artigo da seção inicia-se determinando que está sujeito a ter sua patente compulsoriamente licenciada qualquer titular que exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva ou com abuso de poder econômico, desde que este último seja provado e julgado em decisão administrativa ou judicial.

¹³¹ Caso *Shiley Inc.'s Patent* (1988) RCP 97, 109-112. In Antônio Fonseca, Op. cit., p. 217.

Nos parágrafos seguintes do artigo 68, há determinação no sentido de que, também se verificará caso de concessão de licença compulsória quando determinado produto ou processo protegido por patente, não for explorado no território brasileiro, em razão da falta de fabricação ou mesmo em razão de fabricação incompleta do produto. Ainda será considerado caso de licença compulsória, conforme o já exposto, a caducidade, ou seja, a falta de uso integral do processo patenteado. Nestas circunstâncias a licença compulsória somente poderá ser requerida após 3 (três) anos da concessão da patente. Quando ocorrer a inviabilidade econômica do exercício da fabricação completa do produto, bem como do desenvolvimento do processo patenteado, a lei tal dispositivo legal determina que poderá ser permitida a importação do produto patenteado. Poderão ser, também, trazidos do exterior objetos de patente, cuja comercialização em território nacional não estiver satisfazendo necessidades do mercado interno.

O requerimento de licença compulsória deverá ser feito por pessoa com interesse legítimo e suporte técnico e econômico suficientes para suportar uma exploração eficiente da patente. Seguindo orientação já traçada pelo TRIPS, a legislação brasileira, dentre os dispositivos legais acima citados, determina que o objeto da patente compulsoriamente licenciada destinar-se-á predominantemente ao mercado interno.

O licenciado que requereu a exploração compulsória da patente tem prazo, segundo o artigo 74 da Lei 9.279/96, de 1 (um) ano contado a partir da concessão, para iniciar a utilização de seu objeto. Nestes casos a lei admite a interrupção deste prazo de 1 (um) ano por mais 1 (um) ano. Quando a licença for concedida em razão de abuso do poder econômico, durante o referido prazo de 1 (um) ano, o licenciado poderá proceder à importação do objeto da licença, desde que o mesmo tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

Conforme orientação do artigo 69 da legislação pátria, a licença obrigatória não poderá, em qualquer hipótese, ser concedida se na ocasião de realização do requerimento, o titular:

- a) Justificar o desuso por razões legítimas;
- b) Comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou
- c) Justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

O titular da patente deve ser intimado para apresentar manifestação acerca de concessão de licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias contados da apresentação do pedido de licença. Em caso de concessão, o titular terá direito a recurso com efeito suspensivo.

O artigo 70 define que a licença compulsória também poderá ser concedida quando cumulativamente se verificarem as seguintes hipóteses:

- a) Ficar caracterizada a situação de dependência de uma patente em relação à outra;
- b) O objeto da patente dependente constitui substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e
- c) O titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

A leitura feita do artigo supracitado é praticamente idêntica à feita da alínea “I” do artigo 31 do TRIPs, todavia, a legislação brasileira traz uma peculiaridade bastante interessante, qual seja a de que no direito interno uma patente de processo poderá ser considerada dependente de uma patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto pode ser considerada dependente da patente do processo. Em todos os casos previstos pelo artigo 70, as patentes dependentes conferem direito a uma “licença compulsória cruzada”.

As licenças compulsórias na legislação brasileira podem ainda ser concedidas de ofício, por ato do Poder Executivo Federal, independentemente de qualquer requerimento nas

seguintes hipóteses: casos de emergência nacional ou interesse público, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atendam a estas necessidades. Esta licença será temporária, não exclusiva e sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.

Não se admite, em conformidade com o estabelecido no artigo 31, alínea “D” do TRIPS, o sublicenciamento da patente ou a exclusividade sobre a utilização do objeto da mesma.

3.5.4 Os “trade secrets”, informações confidenciais, segredos de negócio ou segredos de fábrica no TRIPS e os reflexos de sua disciplina na legislação brasileira e na legislação dos EUA.

A proteção de informação confidencial está disciplinada na Seção 7, artigo 39 do Acordo TRIPS. O item 2 deste dispositivo assegura que pessoas físicas e jurídicas têm a possibilidade de evitar que informações colocadas legalmente sobre o seu controle sejam divulgadas, adquiridas, ou usadas por terceiros sem seu consentimento e de maneira contrária às práticas comerciais honestas. O artigo 39 coloca como requisitos, entretanto, que tal informação:

- a) Seja secreta no sentido de que não seja conhecida em geral nem facilmente acessível a pessoas de círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão, seja como um todo, seja na configuração e montagem específica de seus componentes;
- b) Tenha valor comercial por ser secreto; e
- c) Tenha sido objeto de precauções razoáveis nas circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la secretas.

No intuito de deixar claro o termo “*práticas comerciais honestas*” há uma nota no próprio corpo da legislação exemplificando espécies de práticas contrárias às consideradas honestas, tais como: violação de contrato, abuso de confiança, indução a infração, obtenção de informação confidencial por terceiros que tinham conhecimento, ou mesmo que por grave

negligência não se certificaram de que a obtenção dessa informação incluía-se dentre práticas desonestas.

O item 3 (três), artigo 39 do Acordo TRIPS, esclarece que os Estados Membros que exigirem:

(...) a apresentação de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável como condição para aprovar a comercialização de produtos farmacêuticos ou de produtos agrícolas e químicos, que utilizem novas entidades químicas, protegerão esses dados contra seu uso comercial desleal.

Ademais, os Membros adotarão providências para impedir que esses dados seja divulgados, *“exceto quando necessário para proteger o público, ou quando tenham sido adotadas medidas para assegurar que os dados sejam protegidos contra o uso comercial desleal”* (grifo nosso).

O que fica claro do parágrafo acima é que os Estados Membros, quando da internalização das normas referentes à proteção de informação confidencial, deverão considerar e sopesar o interesse público e o interesse em proteger legalmente informação secreta, levando-se também em conta o risco em se estimular com a referida proteção concentração de mercado e concorrência desleal.

Segundo orientação de Maristela Basso¹³² *o artigo 39 do TRIPS não obriga os Estados-Partes a conferir direitos exclusivos sobre a informação confidencial ou não divulgada, mas a proteção contra a prática comerciais desleais*. A autora na seqüência ainda afirma que o conceito de informação adotado pelo TRIPS admite a proteção de informação de qualquer natureza, desde que tenha valor de mercado, seja técnica, comercial ou industrial.

O TRIPS não comina um prazo mínimo para proteção de informações confidenciais. Segundo Maristela Basso:

(..) não foi fácil negociar esta matéria do Acordo, porque os países em desenvolvimento não estavam de acordo, e os países desenvolvidos pretendiam estabelecer um período mínimo de cinco anos de proteção. Como concessão aos

¹³² Op.cit.,p.247.

países em desenvolvimento ocorreu a não-fixação de um prazo mínimo de proteção¹³³.

A Lei de propriedade intelectual brasileira não disciplinou a proteção de informação confidencial, segredo de negócio ou de fábrica. Não há, na esfera dos direitos de proteção à propriedade intelectual em espécie, previsão legal que resguarde tal objeto.

Segundo Elisabeth Edith G. Kasznar Fekete¹³⁴:

{...} para que um bem possa ser objeto de um direito de propriedade, é necessário que a lei o autorize expressamente (princípio do número clauso) como o faz, por exemplo, com relação às marcas registradas e invenções patenteadas. **A natureza jurídica da proteção ao segredo é, no Brasil, distinta da referente às normas e patentes**, pois, enquanto o titular da patente tem o direito de propriedade, o do segredo tem um direito que deve ser respeitado, tendo-se em vista a lealdade da vida empresarial¹³⁵. [grifos nossos]

Em que pese a não existência de proteção legal para o segredo de negócio na legislação de propriedade intelectual brasileira, nada impede que os sujeitos interessados na confidencialidade de determinadas informações realizem sua proteção de maneira contratual, por intermédio de instrumentos particulares especificamente destinados à comunicação ou compartilhamento dos chamados *trade secrets*. Trata-se de fato praticamente notório, que os instrumentos particulares se convertem, na esfera do direito privado, em lei entre as partes.

A proteção do segredo de negócio por disposição contratual trata-se de prática bastante freqüente no direito interno, sobretudo, em contratos de transferência de tecnologia, bem como em inúmeros outros acordos empresariais. Nestas hipóteses, a divulgação de informação contratualmente estabelecida como confidencial é conduta que comina no pagamento de indenização correspondente ao dano sofrido pelo titular originário do segredo.

¹³³ Op. cit., p. 248.

¹³⁴ Tese de Doutorado: **Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica** (Tese de Doutorado em Direito), Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 1999, p.147-148.

¹³⁵ Cf. Gabriel F. Leonardos, **Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócios no Brasil**, Revista Forense, 337: 67-80, p. 74.

Costuma-se, com vistas a garantir tal sigilo, inserir-se em tais modalidades contratuais uma cláusula penal, que somente será aplicada em caso de divulgação danosa do segredo.

Ressalva-se que, de acordo com o direito interno, caso ocorra divulgação de segredo, nos moldes citados no parágrafo acima, independentemente da previsão de multa contratual (cláusula penal), tal fato poderá gerar obrigações de reparação na esfera civil. Diante destas situações é importante verificar se do ato de divulgação não-autorizada advieram consequências gravosas e danos materiais propriamente ditos.

Coloca-se ainda, que a obrigação de reparar o dano poderá verificar-se independentemente da intenção do violador do segredo. Para tanto, é necessário que exista adequação às condutas descritas nos artigos 927 e 186 do Código Civil, os quais dispõem conjuntamente:

Artigo 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Artigo 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito.

A legislação brasileira também possui outra espécie de proteção contra a violação de segredo profissional, porém, neste caso, a conduta encontra-se descrita na esfera do Direito Penal, mais especificamente no artigo 154 do Código Penal, que descreve a violação do segredo profissional com a seguinte conduta típica:

Revelar à alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano ou outrem.

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação.

O dispositivo legal supracitado trata-se de ilícito penal, cujo enquadramento à conduta típica dependerá de dolo específico do agente, ou seja, a divulgação do segredo haverá que ser intencional bem como a potencialidade do dano deve ser concreta.

Em que pese à ausência de proteção direta do segredo de negócio na legislação brasileira de propriedade intelectual, não se pode dizer o mesmo do direito norte-americano. Nos EUA a proteção do segredo de negócio possui contornos bem definidos em matéria tanto na seara dos direitos de propriedade intelectual quanto nas demais.

A legislação norte-americana orienta-se no sentido de definir o segredo de negócios como qualquer informação que seja dotada de valor comercial e que não pertença ao domínio público¹³⁶. Com isso segue exatamente os mesmos padrões estabelecidos pelo artigo 39 do TRIPS. A definição legal de segredos comerciais está contida no *Uniform Trade Secrets Act* – *UTS*, bem como no *Economic Espionage Act* de 1996, Título 18 do Código dos EUA, Seções 1831 e seguintes.

De acordo com a legislação supracitada, na produção industrial, o segredo pode ser um detalhe de determinado processo, patenteado ou não, que seja realizado com mais perfeição, destreza e rapidez. Em se tratando de pesquisa, o segredo de negócios pode ser um projeto, uma fórmula, bem como uma experiência que levou até a concretização de ambos.

Considerando a área de marketing ou publicidade, o segredo pode ser um arquivo ou lista de cliente. Em matéria de recursos humanos os segredos podem ser informações sobre salários, sobre capacidade intelectual, entre outros. Em se tratando de administração de empresas, os segredos poderão se converter até mesmo em planos estratégicos.

A construção jurisprudencial da proteção aos segredos de negócios foi iniciada nos Tribunais dos EUA, há cerca de 150 (cento e cinquenta) anos atrás, ocasião na qual o país passou da condição de uma sociedade essencialmente agrária para uma economia industrial¹³⁷.

¹³⁶ HALLING, R. Mark; POOLEY, James. A inteligência e a lei. p.197-214. In: MILLER, Jerry P.(Coord.). **O milênio da inteligência competitiva**. trad. Raul Rubenich. Porto Alegre: Bookman, 2002, p.198.

A nova situação obrigou funcionários e vendedores a possuir informações confidenciais acerca de inúmeras fórmulas de operação de máquinas, as quais, anteriormente, eram operacionalizadas mediante segredos de família. Neste período os juízes passaram a formalizar tal necessidade de confidencialidade, a qual hoje se converteu na regra fundamental da lei dos segredos comerciais norte-americanos. Outro traço marcante desta construção é “*promover moralidade e ética aos negócios de forma a não quebrar a confiança do detentor do conhecimento se não for também titular*”¹³⁸.

Segundo o Direito dos EUA, há três tipos de informação que não podem ser abrangidas pela definição de segredos de negócios. A primeira é aquela que pertence ao conhecimento dos profissionais de determinada área, tal e qual informação padrão e fonte de referência disponível ao público. A segunda é a qualificação do funcionário tal como seu *kit* de ferramentas pessoais. A terceira exceção consiste em quaisquer dados de fácil averiguação, ou seja, aqueles cuja comprovação pode ser feita em poucas horas.

O direito norte-americano valoriza e protege com veemência o segredo de negócio pois considera que, em diversas ocasiões, este chega a apresentar importância econômica e estratégica tão grande quanto as próprias patentes. Segundo Robert M. Sherwood¹³⁹:

(...) o segredo de negócio é uma espécie de órfão entre as formas de proteção para os produtos da mente. Por sua natureza, não requer um órgão do governo ou uma burocracia e, por consequência, não geram quadro de profissionais dedicados como as outras formas de proteção. Pelo fato dos segredos de negócios não serem registrados publicamente, não existem estatísticas oficiais para comparação com outras formas de proteção. Uma antiga fonte que já apontava no final dos anos setenta a importância dos segredos de negócios em um questionário que foi distribuído em 1978 e em 1979 à consultoria de patentes de aproximadamente 200 (duzentas) grandes empresas americanas que exerciam atividade internacional de licenciamento de *know how* para terceiros¹⁴⁰. Quarenta firmas enviaram respostas úteis que embora dessem peso às licenças indagavam sobre a importância relativa do *know how* comparado às patentes como veículo para transferência internacional de tecnologia. Em termos do número de licenças, o *know how* estava representado em

¹³⁷ Ibid., p. 200.

¹³⁸ HALLING, R. Mark; POOLEY, James. op. cit., p. 201.

¹³⁹ **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. Trad. Heloísa Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992, p.66-67.

¹⁴⁰ BLEEKE, Joel A.; RAHL, James A. The Value of territorial and Field-of-Use Restrictions in the International Licensing of Unpatented Know-How: An Empirical Study, **Northwestern Journal of International Law and Business**, 1979, v. 1, p. 450 - 491.

cerca de 65% delas. Em termos de valores, o componente *know how* era extremamente superior ao componente patente.

Nos EUA, as diferenças entre patentes e segredos de negócios são marcantes e não se confundem sob quaisquer hipóteses, ao contrário da maioria dos demais países que integram o TRIPS.

Para o direito norte-americano, as patentes decorrem de uma certificação concedida pelo Governo de modo a testar que determinada invenção é inédita a ponto de justificar a concessão ao seu titular de um monopólio temporário sobre o objeto da patente. O segredo de negócio pode durar indefinidamente, desde que não sejam revelados por seus titulares ou, ainda, que nenhuma outra pessoa, mediante métodos de erro e acerto, venha a descobrir as informações nele contidas.

Em verdade, neste ponto reside a maior diferença entre patentes e segredos de negócio, pois aquela confere, ao titular, o direito de impedir à utilização da de determinada invenção, ou mesmo, de todo um processo patenteado. O segredo de negócio, não confere ao seu detentor qualquer proteção legal senão o direito de mantê-lo legalmente em sigilo. Neste caso, se ocorrer a descoberta de todo o teor de um *trade secret*, sem a violação do segredo propriamente dito, inclusive pela utilização de métodos de engenharia reversa, esta será lícita.

Outra característica que distingue os *trade secrets* dos demais direitos de propriedade imaterial é o fato de não serem protegidos por nenhum registro público. Segundo *Halling* e *Pooley* ¹⁴¹ em muitos casos “*não se conhece as fronteiras dos segredos passíveis de proteção, enquanto não forem definidos por acordos, ou em litígios (nos quais a questão da definição é quase sempre contestada com força total)*”.

Em que pese às diferenças entre patentes e segredos comerciais serem simples no plano teórico, na esfera prática os gerentes de tecnologia costumam enfrentar uma difícil

¹⁴¹ Op. cit. p.199.

decisão quando da necessidade de apontar a melhor forma de se proteger tecnologia nova. Muitas vezes, a melhor estratégia pode ser um misto das duas opções.

A proteção da patente de processo, ou de produto, obriga que qualquer reprodução de seu objeto ocorra mediante anuência do titular, salvo em casos de licença compulsória. Em se tratando de segredos de negócio não há como impedir que terceiros tentem desvendar o objeto do sigilo mediante reprodução de quaisquer métodos.

A patente também conta com a publicidade que lhe será dada após a expedição do registro. Em tese, tal divulgação oferece subsídios importantes para inúmeros profissionais que trabalham no mesmo campo de tecnologia, indicando aos concorrentes toda a trajetória traçada pelo inventor titular ou grupo de que faz parte.

Deve-se levar, ainda, em consideração que os pedidos de patentes após divulgação ao público podem ser rejeitados, o que não ocorre com os segredos. Outra característica importante na escolha da melhor opção para proteger determinadas invenções é o fato de que as patentes são sempre temporárias possuindo proteção legal de no máximo 20 (vinte) anos enquanto que os segredos de negócio não possuem prazo de vigência pré-definido.

Considera-se, por fim, que mesmo se tratando de institutos diferentes, todas as patentes nascem na qualidade de um segredo pertencente aos técnicos do negócio que, todavia, desaparece quando se dá a publicação.

3.5.4.1 Da apropriação indevida dos *trade secrets*

A maneira mais usual pela qual ocorre apropriação indevida do segredo de negócios¹⁴² é mediante rompimento de uma relação de confiança, geralmente entre empregador e empregado, ou ex-empregado. Pode também estar presente entre sócios ou participantes de *joint ventures* ou ainda entre uma empresa, seus fornecedores ou clientes. Das hipóteses

¹⁴² HALLING, R. Mark; POOLEY, James. op. cit., p. 202.

supracitadas depreende-se que o acesso às informações decorre em maior medida de uma relação de confiança entre o detentor do segredo e seus potenciais concorrentes desleais.

O requisito da quebra de confiança na violação dos segredos comerciais torna tal ilícito uma das espécies de um de gênero mais amplo, qual seja a apropriação indevida prevista na Lei de Espionagem Industrial dos EUA. Nesta última, além de se estar tratando especificamente de um fato típico penal, tem-se uma conduta ampla quanto ao sujeito, a qual engloba, tanto as pessoas que têm acesso à informação confidencial, mediante relação de confiança, quanto todas as demais que vierem a violar o segredo.

Os Tribunais dos EUA têm entendido de maneira extensiva a conduta típica de violar o segredo de negócio. Tal posicionamento ficou evidente em um caso famoso da *DuPont*¹⁴³, na qual a empresa construiu uma planta industrial de processos químicos. A área destinada à construção foi totalmente cercada, no intuito de proteger a privacidade da planta do prédio e suas funções estratégicas. Ocorreu, todavia, que um avião de uma empresa concorrente sobrevoou a área do prédio diversas vezes tirando fotos aéreas do prédio. A empresa concorrente foi processada pela *DuPont* por ação de espionagem industrial e condenada pelo Tribunal criminalmente pelo delito supracitado. Neste *case* o piloto alegou que nada mais fizera do que colher informações que estavam a céu aberto, todavia, o Tribunal pautou, sobretudo, pela verificação da intenção do agente em apropriar-se indevidamente de informação privada.

Nos EUA as ações cíveis propostas aos Tribunais a respeito da apropriação indevida de segredos de negócio resultam indenizações por danos e prejuízos causados às empresas, que são fixados em torno do montante de US\$100.000.000,00 (cem milhões de dólares)¹⁴⁴. Casos como este provocam grande comoção no mundo dos negócios o que torna

¹⁴³ HALLING, R. Mark; POOLEY, James. op. cit., p.203.

¹⁴⁴ Ibid., p. 204.

extremamente complicada a tarefa de estabelecer parâmetros para se determinar o valor das indenizações.

Ademais, a maioria destes casos são resolvidos antes de chegarem a julgamento, evitando-se o contencioso propriamente dito, donde podem advir sérios riscos tanto às empresas que sofreram prejuízo quanto aos agentes do ilícito. O Tribunal pode, por exemplo, intimar o titular do segredo, bem como seus funcionários, para que suspendam a utilização da informação em litígio. Tal medida pode ser trágica se os dados já tiverem sido incorporados a uma linha de produção, a um projeto de determinado produto complexo ou a um programa de *marketing*. Outro inconveniente do contencioso será os inúmeros gastos com custas legais, honorários advocatícios e tempo na espera de um julgamento definitivo.

Geralmente, além da arguição da apropriação indevida de informações confidenciais outros argumentos legais podem ser utilizados pelos advogados norte-americanos diante das circunstâncias supracitadas. São eles¹⁴⁵:

- a) Indução – ocorre quando uma pessoa, de forma inconsciente, é induzida, persuadida por terceiro a compartilhar informação confidencial. Se a persuasão partir de alguém ciente de que existe o dever legal de sigilo, isto será inclusive tratado como um delito separado;
- b) Fraude – ocorre quando determinada pessoa faz conscientemente uma declaração falsa com objetivo de levar outra pessoa a nela confiar e, em consequência, sofrer algum prejuízo daí decorrente;
- c) Invasão de privacidade – tal infração está presente em praticamente todos os estados norte-americanos, os quais protegem seus indivíduos contra intromissões altamente ostensivas e ofensivas em seus assuntos privados. Muitas vezes as corporações podem usar argumentação similar tendo em vista que alguns Tribunais determinaram que empresas possuem expectativa razoável de privacidade inclusive em relação a seus documentos e demais informações.

¹⁴⁵ HALLING, R. Mark; POOLEY, James, op. cit., p. 203-205.

d) Concorrência desleal – embora tal argumento esteja sempre presente em alegações a cerca da violação do segredo de negócio, sua comprovação é mais complexa envolvendo uma legislação que trabalha com conceitos esparsos e amplos.

Com relação, especificamente, aos aspectos penais da violação do segredo de negócio, a Seção 1832 da Lei de Espionagem Industrial dos EUA, considera ato criminal federal *a conversão por qualquer pessoa de um segredo comercial, em benefício próprio ou de terceiro, sabendo que a violação acarretará prejuízos ao legítimo proprietário deste segredo*. A utilização legal da palavra “conversão” busca ter um significado bastante amplo englobando quaisquer formas de apropriação indevida dos segredos de negócios, tais como: roubo, apropriação não autorizada, ocultação, fraude, artifício, engano, cópia não-autorizada, reprodução, esboços, desenhos, fotografias, *downloads*, *uploads*, alterações, destruições, fotocópia, transmissão, entrega, correspondência, comunicação ou outras transferências ou disponibilizações não autorizadas de tais segredos comerciais.

A Lei de Espionagem Industrial também considera delito federal criminal receber, comprar ou possuir informação comercial secreta, sabendo que esta foi roubada, alienada, obtida ou convertida sem a autorização do legítimo proprietário.

Qualquer violação da Seção 1832 acarreta punições rigorosas. A pessoa que comete uma violação desta Seção, por exemplo, pode pegar até 10 (dez) anos de prisão e uma multa que poderá chegar a US\$500.000,00 (quinhentos mil dólares). Em se tratando de uma corporação ou outra espécie de organização a multa poderá chegar a US\$5.000.000,00 (cinco milhões de dólares)¹⁴⁶.

A legislação supracitada também prevê, como agravante, o fato do sujeito ativo do referido crime constituir a figura de determinado Governo, Estado. Nestes casos, se a

¹⁴⁶ HALLING, R. Mark; POOLEY, James, Op. cit., p. 208.

conversão do segredo de negócio beneficiar Governo, representante¹⁴⁷ ou agente estrangeiro, a Seção 1831 prevê pena de prisão de até 15 (quinze) anos e multa que poderá chegar a U\$500.000,00 (quinhentos mil dólares). Neste caso, a sanção penal recairá sobre o culpado de roubar segredo, desde que tenha agido consciente e finalisticamente dirigido para beneficiar Governo, representante ou agente estrangeiro. Se o dolo pela violação for atribuído a uma corporação ou qualquer outro tipo de organização a multa chegará a US\$10.000.000,00 (dez milhões de dólares). Ressalta-se ainda que, tanto as tentativas de violações das Seções 1831 e 1832 quanto às conspirações, são também objetos das mesmas penalidades acima descritas, considerando, entretanto, as devidas proporções do dano¹⁴⁸.

Em suma, a partir da Lei de Espionagem Industrial a legislação dos EUA garantiu que pessoas envolvidas na apropriação indevida de segredos comerciais não mais dispusessem da garantia de que suas responsabilidades se limitariam a reparações civis e indenizações. A legislação deixou claro que a espionagem industrial também gera consequências também na esfera penal.

¹⁴⁷ A Lei de Espionagem Industrial define como representante estrangeiro qualquer agência, departamento, ministério, componente, instituição, associação ou organização, corporação, empresa ou entidade legal, comercial ou de negócios que seja significativamente de propriedade, patrocínio, orientação, direção ou controle de um Governo estrangeiro.

CONCLUSÃO

O presente estudo baseando-se, sobretudo, no resgate histórico de inúmeros fatos relacionados à proteção de invenções, permitiu chegar-se a conclusões de fundamental importância para a demonstração e construção de um Regime Jurídico de Proteção da Inovação Tecnológica.

A introdução constituiu breve tópico destinado a situar a orientação jurídica adotada neste trabalho com relação à natureza jurídica dos direitos de propriedade intelectual e sua autonomia, enquanto ramo da Ciência Jurídica. Ressalta-se que a discussão em torno da autonomia dos direitos de propriedade intelectual ainda é instigadora de grandes celeumas no meio acadêmico, todavia, não constituiu o objeto exclusivo do estudo, razão pela qual, o modesto intróito, procurou, tão somente, embasar a orientação teórica adotada em posição doutrinária notoriamente reconhecida e situar, dentro dos Regimes Internacionais de Propriedade Intelectual, os verdadeiros focos da pesquisa, quais sejam, as patentes e a proteção de informações confidenciais, enquanto frações de um sistema jurídico maior.

O estudo valeu-se, sobremaneira, para análise da proteção jurídica da inovação tecnológica, do método histórico-evolutivo de investigação - onde todas as legislações, doutrinas, entre outras, foram abordadas de maneira sucessiva e obedecendo ao suceder cronológico dos fatos -, de forma que, antes de se chegar ao âmbito da Proteção da Inovação no Comércio Internacional propriamente dito, realizou-se um estudo aprofundado das contribuições mais importantes e influentes, que diversas legislações domésticas ofereceram à construções jurídicas do Primeiro Regime Internacional de Proteção da Propriedade Intelectual, qual seja, o inaugurado com a Convenção de Paris em 1883. Neste tópico do

¹⁴⁸ HALLING, R. Mark; POOLEY, James, Op. cit., p. 208.

trabalho, Título I, foram objetos de estudo, as contribuições da legislação inglesa, italiana, francesa, alemã e norte-americana.

Destacou-se, dentro estudo dos sistemas jurídicos domésticos para proteção da inovação tecnológica do Primeiro Regime, sobretudo, a contribuição do sistema jurídico inglês, o qual se figurou como grande precursor desta modalidade de proteção e acabou por fornecer as bases para princípios que até a atualidade são considerados basilares em matéria de propriedade industrial, servindo como paradigmas de comparação e análise para qualquer sistema jurídico de proteção da inovação, seja ele internacional ou não.

Do estudo do sistema jurídico inglês foi possível verificar-se com amplitude a verdadeira gênese da proteção jurídica da inovação tecnológica, que surgiu, a princípio, como estratégia de desenvolvimento do mercado interno o qual, dado o grande avanço econômico das cidades do norte da Itália, ficava relegado à necessidade constante de promover importações de produtos manufaturados de centros italianos como Veneza e Florença.

A concessão, por parte da Coroa Inglesa, das chamadas cartas patentes, a princípio cumpriu a finalidade a que se destinava, atraindo diversos inventores e pequenos produtores de manufaturas para a Inglaterra. Ocorre, porém, que a expedição desarrazoada destes benefícios reais, acabou por gerar irregularidades no primitivo mercado inglês, concentrando demasiadamente alguns setores da economia.

Do estudo deste processo, chegou-se a inesperada constatação que o uso indiscriminado das patentes foi de fato o precursor das primeiras manifestações acerca de concentração de mercado que a história conheceu. Em contrapartida, legislação inglesa foi a primeira que anteviu o surgimento de monopólios, tais como uma consequência nociva do uso indiscriminado dos direitos de propriedade intelectual, sendo, portanto, o Estatuto dos Monopólios Inglês de 1623, a forma embrionária e a mais antiga legislação destinada a coibir os atos de concentração e que teve causa na concessão desarrazoada de cartas patentes.

Constituídas todas as influências que compuseram o cenário de formação do Primeiro Regime Internacional de Proteção Propriedade Intelectual, partiu-se para um estudo propriamente dito do mesmo. Esta fase foi composta por uma análise detida dos dispositivos normativos que integraram os Acordos e Convenções Internacionais, inclusive, aqueles realizados sob a égide da Organização Internacional da Propriedade Intelectual (OMPI) e que diziam respeito à proteção jurídica da inovação tecnológica.

Tais aspectos integraram o Título II do trabalho, que foi iniciado pelo estudo da Convenção de Paris de 1883, a qual foi responsável pela inauguração do Primeiro Regime Internacional.

A Convenção de Paris de 1883 comportou as primeiras discussões jurídicas em caráter de supranacionalidade que a história conheceu. Acerca desta Convenção, o presente estudo realizou, além de uma abordagem normativa de seus dispositivos, uma avaliação acerca dos resultados mais relevantes da introdução do tema da propriedade industrial no cenário internacional. Tal avaliação registrou os efeitos da Convenção de Paris sob a ótica dos aspectos jurídicos, políticos e econômicos,.

Após, passou-se ao estudo dos Acordos e Convenções Internacionais, que buscaram proteger a inovação tecnológica, já sob os auspícios da OMPI. O primeiro Tratado Internacional que se destinou a tal finalidade foi o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes de 1970 (PCT). Considerando toda a abordagem realizada, ressalta-se que o PCT, no que tange ao estudo específico dos dispositivos normativos, foi tão importante quanto à reconhecida Convenção de Paris, pois foi o responsável pelos primeiros passos rumo ao estabelecimento de um sistema unificado e propenso a oferecer maior efetividade aos procedimentos em matéria de patentes em caráter internacional. O tratado possui como um de seus principais objetivos, a regulamentação da relação entre as instituições nacionais responsáveis pela concessão de patentes e a Secretaria Internacional da União – União

Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes – formada a partir dos Estados contratantes e responsável pelo depósito, pesquisa e exame dos pedidos internacionais de proteção das invenções, bem como, pela prestação de serviços técnicos especiais.

O próximo acordo internacional realizado pela OMPI com vistas a proteger a inovação tecnológica foi o Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação das Patentes (IPC) de 1971, o qual buscou uniformizar, sobretudo, a classificação dos direitos de propriedade industrial, a fim de facilitar o trâmite do reconhecimento dos direitos daí decorrentes em diversos países. Notou-se que o Acordo adotou uma classificação que já era utilizada por diversos países europeus, desde 1954, em razão do Convênio Europeu sobre a Classificação Internacional das Patentes.

Na sequência, passou-se ao estudo do Tratado de Budapeste sobre o Reconhecimento Internacional de Depósito de Microrganismos para fins de Procedimentos em Matéria de Patentes de 1977. O documento ocupou-se de regulamentar os procedimentos em matéria de patentes que se estendiam sobre inovações, cujos objetos perfaziam microorganismos, tendo em vista que os procedimentos propostos até então, não chegavam a dispor acerca de condições especiais sob as quais estes peculiares pedidos de patentes deveriam ser submetidos.

O último instrumento internacional realizado sob os auspícios da OMPI e que foi, igualmente, objeto de estudo neste trabalho, foi Tratado sobre o Direito de Patentes, adotado pela Conferência Diplomática da OMPI de 1º de junho de 2000. O escopo buscado por este Tratado é, sobretudo, o de conferir maior uniformidade aos procedimentos internos – ou realizados em organizações intergovernamentais – em matéria de patentes, porém não apresentou grandes inovações aos instrumentos já estudados, principalmente ao PCT.

Além de análise comparativa de legislações dos mais variados Estados, bem como, dos Acordos, Tratados e Convenções Internacionais em matéria de proteção da inovação

tecnológica que constituíram o Primeiro Regime, este trabalho possui foco maciço sobre a proteção jurídica inovação tecnológica no Comércio Internacional, donde se infere que as investigações dos dispositivos normativos do TRIPS, bem como sua extensão, aplicação e efeitos, são matérias da maior importância e razão pela qual foi realizado um trabalho bastante pormenorizado no Título III, iniciando-se pela análise de todos os fatores que levaram a sucumbência do Primeiro Regime Internacional de Propriedade Intelectual e início do Segundo Regime. A consolidação deste último deu-se com a inserção dos direitos de propriedade intelectual no rol de matérias disciplinadas pela Organização Mundial do Comércio no Acordo TRIPS – Anexo 1.C. do Tratado Constitutivo da OMC – relativo aos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio.

Após a composição de todo o histórico que motivou e forneceu bases à mudança de Regime, passou-se ao estudo do Acordo TRIPS em si e de seus dispositivos normativos. No primeiro momento, o estudo o dedicou-se a uma questão da maior importância, qual seja o exame de todos os princípios que norteiam a aplicação do TRIPS e a maneira como os dispositivos legais do Acordo se interagem com a legislação interna dos Estados-Membros da OMC. Nesta análise foram abordados: o princípio do tratamento nacional, o princípio da nação mais favorecida, o princípio da transparência, o princípio do *single undertaking* - empreendimento único, o princípio da cooperação internacional, o princípio da interação entre os tratados internacionais, o princípio da interpretação evolutiva e, finalmente, o princípio da exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual.

Dentre todos os princípios colocados sob análise, o da exaustão, dado a importância que tem para o Comércio Internacional, bem como ao fato de possuir aplicação bastante controvertida, foi objeto das discussões mais profundas e, acabou por permitir interessantes conclusões acerca da necessidade de sua aplicação efetiva. Acerca questão da exaustão

internacional em matéria de TRIPS, investigou-se, ainda, como a questão é tratada pelos Estados Unidos e pela União Européia.

Considerando-se que o presente trabalho trata exclusivamente do tema da inovação tecnológica, durante o estudo do Acordo TRIPS, dentre as espécies de direitos de propriedade industrial, cuidou-se exclusivamente das patentes e da proteção de informação confidencial (*trade secrets*).

O exame dos dispositivos legais que tratam das patentes abrangeu todos os artigos do TRIPS referentes ao assunto (arts. 27 a 34), dispondo, por exemplo, sobre o prazo de duração da proteção, condições de registro, matérias que não podem ser objeto de proteção de patentes, concessão de licenças compulsórias, entre outros. Tal estudo foi realizado de maneira diretamente comparada à legislação brasileira, ou seja, no intuito de seguir a seqüência dos dispositivos do Acordo, a cada assunto registrou-se, em paralelo, a maneira como a legislação brasileira internalizou o tema (Lei 9.279/96).

O exame da proteção de informação confidencial no TRIPS foi realizado sobre o artigo 39, único a disciplinar a matéria. Devido à escassez de paralelo no direito brasileiro, cuja legislação de propriedade intelectual não discorreu sobre a proteção de informação confidencial, propôs-se a via contratual como uma alternativa de proteção.

Considerando a lacuna de paradigmas no estudo da proteção de informação confidencial, passou-se a um estudo da matéria no direito norte-americano, berço do tema e local onde os “segredos de negócio” encontram-se amplamente disseminados e com bases jurídicas sólidas.

O estudo comparado do direito norte-americano com relação aos “*trade secrets*” possibilitou concluir o objetivo inicialmente proposto pelo trabalho, qual seja o de cercar à proteção jurídica da inovação tecnológica em um arcabouço completo de garantias que permitem resguardar a invenção em todas as suas fases de desenvolvimento, foi cumprido. A

legislação dos EUA fornece, ainda, razoável paradigma de comparação acerca do tratamento jurídico dispensado às informações confidenciais no mundo todo, bem como sua importância dentro das estruturas empresariais atuais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN BAR ASSOCIATION – ABA (Org.). **Antitrust Law Developments.**, 3 ed., v. 2, 1992.

ARANHA, Márcio Iório; PICARELLI, Márcia Flávia Santini (org.). **Política de patentes em saúde humana.** São Paulo: Atlas, 2001.

ARMSTRONG, Philip; GLYN, Andrew; HARRISON, John. **Capitalism since 1945.** Oxford, 1991.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BLEEKE, Joel A.; e RAHL, James A. The Value of territorial and Field-of-Use Restrictions in the International Licensing of Unpatented Know-How: An Empirical Study. **Northwestern Journal of International Law and Business**, 1979.

BLOXAM, A. Letters patent for inventions: Theirs use and misuse. **The Journal of Industrial Economics**, v. 10, 1957.

BRONCKERS, Marcos C.E.J. The exhaustion of patent rights under WTO law. **Journal of World Trade**. Geneva, v. 32, n. 5, p. 137 – 159, 1998.

BURCHFIEL, Kenneth J. Revising the “original” Patent Clause: Pseud history in Constitutional Construction. **Harvard Journal of Law & Technology**, 1989.

CANZIAN, Fernando. Custo Brasil: impacto da *Selic* sobre o câmbio pode frustrar expectativa de investimento. Fonte de dados: Conselho Empresarial Brasil – EUA. **Folha de São Paulo**. 20.02.2005, Caderno Dinheiro, p. B3.

COLEMAN, C.; MACLEOD, Christine. Attitudes to new techniques: British businessmen, 1800-1950. **Economic History Review**. v. 39, 1986.

COX, Robert. **Production, power, and world order: social forces in the making of History.** New York: Columbia University Press, v. 1, 2003.

CRUZ, Murillo F. **Fundamentos do sistema de patentes na modernidade.** (Tese de doutorado em Direito). Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro, 1996.

DAVID, Paul A. Intellectual property institutions and the Panda’s Thumb: patents, copyrights, and trade secrets in economic theory and history. In: MOGE, Mary Ellen; SCHOEN, Roberta A.; WALLERSTEIN, Mitchel B. (org.), **Global dimensions of intellectual property rights in science and technology.** Washington: National Academy Press, 1993.

DEVAIAH, Vishwas. Disponível em: <<http://www.altlawforum.org/PUBLICATIONS/document.2004-12-18.0853561257>>. Acesso em 25. jun. 2006.

FEKETE, Elisabeth Edith G. Kasznar. **Perfil do segredo de indústria e comércio no direito brasileiro: identificação e análise crítica** (Tese de Doutorado em Direito), Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, São Paulo, 1999.

FIORATI, Jete Jane. **As telecomunicações nos direitos interno e internacional: o direito brasileiro e as regras da OMC**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

FONSECA, Antonio. Exaustão internacional de patentes e questões afins. 192-253 p. In: ARANHA, Márcio Iório. PICARELLI, Márcia Flávia Santini (org.). **Política de patentes em saúde humana**. São Paulo: Atlas, 2001.

GANDELMAN, Marisa. **Poder e conhecimento na economia global**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

GILES, S. Rich, **Are letters patent grants of Monopoly?**. Western England Review, 1993.

HALLING, R. Mark; POOLEY, James. A inteligência e a lei. p.197-214. In: MILLER, Jerry P.(Coord.). **O milênio da inteligência competitiva**. trad. Raul Rubenich. Porto Alegre: Bookman, 2002.

HEALT, Christopher. **Parallel Imports and International Trade**, 28 II C, 623, 629-630, 1997.

HOBBSBAWM, Eric. **Era dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991**; trad. Marcos Santarrita; rev. tec. Maria Cecília Paoli. São Paulo: Companhia da Letras, 1995.

KAUPPER, Thomas E. Antitrust in 1992: the year of the storyteller. 349 p. **Antitrust Law Journal**, v. 61, n. 2.

KEOHANE, Robert O. **After hegemony, cooperation and discord in the World politics**. Nova Jersey: Princeton University Press, 1984.

KOHLER, Joseph. **Handbuch des Deutschen Patentrechts**, 324. Arch Diplomatie, 3ª série, t. CXVI, p.103 e ss.

KRASNER, Stephen D. (coord.). **International regimes**. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

LEONARDOS, Gabriel F. **Considerações sobre a proteção ao segredo de fábrica e de negócios no Brasil**, Revista Forense, 337: 67-80 p.

LIEBENAU, Jonathan. **The challenge of new technology**. Londres: Gower, 1987.

LICKS, Otto B. O acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio: anexo 1.C ao Acordo de Marraqueche Constitutivo da Organização Mundial do Comércio. A negociação do TRIPS e sua internalização. 607-649 p. In: CASELLA, Paulo Borba; MERCADANTE, Araminta de Azevedo. (Coord.). **Guerra comercial ou integração mundial do comércio? A OMC e o Brasil**. São Paulo: LTr, 1998.

MACLEOD, Christine. Strategies for Innovation: The diffusion of new technology in Nineteenth century British industry. **Economy History Review**. v. 45, n. 2, 1992.

_____; ANDREW, James; STEIN, Jeremy; TAN Jennifer. **The price of invention: counting the costs of patents in the Victorian Britain, a case study from steam engineering**. Disponível em: <<http://eh.net/XIIICongress/cd/papers/78MacLeodStein423.pdf>> Acesso em 25. jun. 2006.

MARGLIN, S.; SCHOR, J. **The Golden age of capitalism**. Oxford, 1990.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**, v.16, Campinas: Bookseller, 2002.

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. 23 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, v. 1, 1998.

RYAN, Michael P. **Knowledge diplomacy: global competition and the politics of intellectual property**. Washington: Brookings Institution Press, 1998.

RUFFINI. **De la protection internationale des droitssur les oeuvres littéraires et artistiques**. II, Tomo 12. Recueil des Cours, 1926.

SHERWOOD, Robert M. **Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico**. Trad. Heloísa Arruda Villela. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.

STRAUSS, Joseph. Implications of the TRIPs Agreement in the Field of Patent Law. In: BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard. **From GATT to TRIPs – The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 18 Studies International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC)**. Munich: Max Planck Institute, 1996.

STRENGER, Irineu. **Marcas e Patentes**. 2ª ed. São Paulo: Ltr, 2004.

TACHINARDI. Maria Helena. **A guerra das patentes: o conflito Brasil x EUA sobre propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

VIVANT, Michel (org.) **Lês créations immatérielles et le droit**. Paris: Ellipses, 1997.

WALTERSCHEID, Edward C. **Patents and the Jeffersonian Mythology**. Jonh Marshall Law Review, 2002.

WEISS, Friedl. Aspectos de Direito Internacional Público do TRIPS. 575-606 p. In: CASELLA, Paulo Borba; MERCADANTE, Araminta de Azevedo. (Coord.). **Guerra comercial ou integração mundial do comércio? A OMC e o Brasil**. São Paulo: LTr, 1998.