

14ª EDIÇÃO 2020

GUIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ICC

Questões atuais e
emergentes para
empresários e
formuladores de
políticas

14ª EDIÇÃO 2020

GUIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA ICC



Questões atuais e
emergentes para
empresários e
formuladores de
políticas

Copyright © 2020
International Chamber of Commerce (ICC)

A ICC detém todos os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual desta obra coletiva e encoraja sua reprodução e disseminação de acordo com o seguinte:

- A ICC deve ser citada como fonte e detentora dos direitos autorais mencionando o título do documento, © International Chamber of Commerce (ICC), e o ano de publicação.
- Autorização expressa por escrito deve ser obtida para qualquer modificação, adaptação ou tradução, para qualquer uso comercial, e para uso em qualquer maneira que implique que qualquer outra organização ou pessoa é a fonte da ou está associada à obra.
- A obra não deve ser reproduzida ou disponibilizada em websites, exceto por link à página web da ICC pertinente (não ao documento em si).

Autorização pode ser solicitada à ICC pelo ipmanagement@iccwbo.org

Patrocinadores do Guia de Propriedade Intelectual da ICC



大成 DENTONS

HAN KUN
汉坤律师事务所
Han Kun Law Offices



Índice

Prefácio	3
Agradecimentos	5
Fundamentos da Propriedade Intelectual	9
A. Criando valor a partir da Propriedade Intelectual	19
I. Gerenciando ativos de propriedade intelectual	19
II. Licenciamento	21
1. Questões de interesse geral	21
2. Situações específicas	27
2.1. Gestão coletiva e licenciamento de direitos autorais	27
2.2. Patentes e normas	28
III. Avaliação e monetização de ativos de propriedade intelectual	31
B. Obtendo ativos de propriedade intelectual	37
I. Patentes	37
1. Serviço de cooperação de patentes e harmonização do direito material de patentes ...	37
2. Qualidade de patentes	40
3. Os trabalhos sobre o sistema de patentes na Europa	41
4. Considerações sobre idiomas	43
5. Patenteabilidade de invenções relacionadas à Inteligência Artificial	45
6. Patenteabilidade de novos usos	46
II. Desenhos industriais	47
III. Direitos autorais	53
1. Intermediário digital e responsabilidade da plataforma	55
2. Bloqueio de websites	57
3. Inteligência Artificial (IA)	58
4. Direitos morais	59
5. Proteção de intérpretes audiovisuais	60
6. Acesso a obras publicadas para pessoas cegas, com deficiência visual ou outras deficiências para o acesso a texto impresso	60

7.	Obras órfãs	61
IV.	Marcas	62
1.	Harmonização e simplificação de regras de marca e procedimentos	63
2.	Marcas de alto renome / notoriamente conhecidas	64
3.	Buscas	65
4.	Restrições ao uso de marcas em embalagens	66
5.	Marcas não tradicionais	67
V.	Nomes de domínio	69
1.	Evolução do cenário dos nomes de domínio	69
2.	Desafios para novos registros de gTLD e detentores de marcas	73
VI.	Indicações geográficas	76
VII.	Direitos dos obtentores vegetais (PBR)	79
VIII.	Segredos comerciais / informações confidenciais sobre negócios	81
IX.	Formas emergentes de propriedade intelectual	84
1.	Produtos de informação e dados	84
2.	Direitos indígenas / comunitários / tradicionais	89
C.	Aplicação de direitos de propriedade intelectual	93
I.	Litígio sobre direitos de propriedade intelectual	93
II.	Resolução de conflitos sobre propriedade intelectual por arbitragem ou mediação	95
1.	Arbitragem	96
2.	Mediação	99
3.	Outros mecanismos de ADR	101
III.	Falsificação e pirataria	101
D.	Interação entre propriedade intelectual e outras áreas de diretrizes	109
I.	Metas de desenvolvimento sustentável	109
II.	Proteção ambiental	112
1.	Diversidade biológica	112
2.	Mudança climática	114
III.	Concorrência	118
	Comissão sobre Propriedade Intelectual da ICC	122

Prefácio

A propriedade intelectual (PI) auferiu a reputação de ser uma área do direito de evolução particularmente rápida. Os três anos desde a edição de 2017 do Guia de Propriedade Intelectual da ICC apenas reforçaram essa característica, em razão do íntimo vínculo da PI com o progresso tecnológico e com a sociedade da informação.

Embora a importância de ativos de PI para empresas seja cada vez mais reconhecida, a interação entre empresas e governo quanto à sua regulação permanece uma questão em aberto. A complexidade da regulação da PI e sua ubiquidade em todas as áreas da atividade econômica podem ocultar frequentemente suas metas precípua: inovação e criatividade. As empresas têm um papel importante a desempenhar em auxiliar os governos a entenderem a natureza desse relacionamento e em ressaltar os efeitos positivos decorrentes desse relacionamento para a sociedade como um todo. A inovação e a criatividade são metas da PI, mas essas são questões com implicações sociais mais amplas, o que torna a PI um diálogo crucial para um público maior, além da comunidade jurídica e científica.

A inovação e a criatividade também são fulcrais para todas as políticas de desenvolvimento sustentável e a luta contra a mudança climática. Esta edição é publicada cinco anos após a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e quatro anos após o Acordo de Paris de 2016, e ela faz um apelo para o reconhecimento da estrutura de PI global como um instrumento chave para alcançar o desenvolvimento sustentável. Da mesma forma, esta edição trata de questões de PI na implementação na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança no Clima, uma vez que a estrutura de PI é crucial para a eficaz transferência de tecnologia e para o fomento à inovação que também seja consistente com a Meta de Desenvolvimento Sustentável (SDG) Nº 13 sobre a mudança climática.

No momento da publicação desta edição, a pandemia da Covid-19 está reformulando toda discussão sobre políticas e afetando de forma grave em todo o mundo vidas e subsistências. Muito do conteúdo deste guia obteve relevância nova no contexto desta crise. A gestão e a avaliação de ativos de PI, particularmente aqueles pertencentes a pequenas e médias empresas, serão afetadas pelas consequências da pandemia. A crise atual suscitou conversas entre interessados sobre inovação em matéria de saúde, transferência de tecnologia e a luta contra a pirataria e a falsificação. Ademais, as transformações sociais vinculadas ao uso crescente de tecnologias digitais tiveram uma aceleração drástica, trazendo vida nova para as discussões existentes sobre os direitos de PI no mundo digital. Com efeito, a PI será uma força condutora na recuperação da Covid-19, com a parceria entre empresas e formuladores de políticas para o desenvolvimento e medidas que guiem essa recuperação.

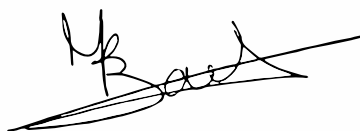
A edição de 2020 do Guia de Propriedade Intelectual da ICC prevê uma visão geral dessas e de muitas outras questões relacionadas a políticas de PI. Modificações significativas foram feitas às seções de patentes, direitos autorais, marcas, segredos comerciais e diversidade biológica. A questão incidental da inteligência artificial foi incluída às seções de patentes, direitos autorais, e produtos de informação e dados. Atualizações significativas foram feitas também às seções de nomes de domínio e falsificação e pirataria, em resposta a desenvolvimentos que afetam o uso por empresas da estrutura existente de direitos de PI.

Agradecemos aos membros de cada força tarefa que contribuiu para esta edição e, em particular, ao Coordenador Líder, Mathias Karhuber.

Esperamos que o Guia de Propriedade Intelectual da ICC continue a ser uma ferramenta de referência útil para todos aqueles que trabalham com a política de propriedade intelectual — ou precisam entendê-la — e aguardamos comentários dos leitores para que possamos continuar a melhorar esta publicação.



John W.H. Denton AO
Secretário-Geral
ICC



Ingrid Baele
Presidente
Comissão da ICC sobre Propriedade intelectual

Esta é a décima quarta edição do “Guia de Propriedade Intelectual da ICC: Questões atuais e emergentes para empresários e formuladores de políticas”, que é produzido pela Comissão de Propriedade intelectual da ICC e cuja primeira edição data de 2000. O Guia de Propriedade Intelectual da ICC expressa as posturas atuais da ICC e não se destina a criar uma nova política da ICC. Esta publicação pode ser acessada em inglês e em outros idiomas em iccwbo.org/iproadmap, junto com os artigos sobre a política da ICC citados.

Agradecimentos

Presidente do Guia de PI

- Mathias Karlhuber, Cohausz & Florack, Alemanha

Coordenadores de seção

- Dominika Boehm, Siemens, Emirados Árabes Unidos
- Axel Braun, F. Hoffman-La Roche LTD, Suíça
- Szonja Csörgő, Euroseeds, Bélgica
- Ana de Sampaio, J.E. Dias Costa, LDA, Portugal
- Manisha Desai, UCB Pharma, Bélgica
- Stefan Dittmer, Dentons, Alemanha
- Bruce Foucart, Diretor Adjunto, BASCAP da ICC, Estados Unidos da América
- Michael Jewess, Pesquisa em direito de propriedade intelectual, ciência e tecnologia, Reino Unido
- Philippe Lanet, Orange, França
- Sandra Leis, Dannemann Siemsen, Brasil
- Elisabeth Logeais, UGGC Avocats, França
- Paul Lugard, Baker Botts LLP, Bélgica
- Dominic Muyldermans, CropLife, Bélgica
- Flip Petillion, Petillion Law, Bélgica
- Richard Pfohl, Music Canada, Canadá
- James Pooley, A Professional Law Corporation, Estados Unidos da América
- Peter Thomsen, Novartis International, Suíça
- Annet van Hooft, van Hooft Legal, França

Contribuidores

- Flavia Alves, Facebook, Estados Unidos da América
- Armando Bode, Boga & Associates, Albânia
- Nick Campbell, Arkema Group, França
- Jorge Chavarro, Cavalier Abogados, Colômbia
- Kherk Ying Chew, Wong & Partners, Malásia
- Carlos Davila-Peniche, Baker McKenzie, México
- José Roberto de Almeida Junior, Mattos Filho, Brasil
- Tanguy de Haan, NautaDutilh Brussels, Bélgica
- Valentin de le Court, Daldewolf, Bélgica
- Isabela de Sena Passau Alves, Mattos Filho, Brasil
- Elio De Tullio, De Tullio & Partners, Itália
- José Mauro Decoussau Machado, Pinheiro Neto Advogados, Brasil
- Sergio Ellmann, Marval, O'Farrell & Mairal, Argentina
- Leah Evert-Burks, Michigan State University, Estados Unidos da América
- Cecilia Falconi Pérez, Falconi Puig Abogados, Equador
- Li Fan, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Peter Glynn, Câmara Australiana de Comércio e Indústria, Austrália

- Natalia Gulyaeva, Hogan Lovells CIS, Rússia
- Hakim Haouideg, Fieldfisher Brussels, Bélgica
- Lisandro Herrera, Galicia Abogados, México
- Andries Hofkens, Veemarkt 70, Bélgica
- Adrian Howes, Nokia, Reino Unido
- Urho Ilmonen, FACT Law Group, Finlândia
- Sameer Jain, Pamasys Law, Índia
- Dimitris Kouzelis, Intel-Lex, Grécia
- Renata Leka, Boga & Associates, Albânia
- Michael LeMieux, Consultor de Políticas, BASCAP da ICC, Estados Unidos da América
- Ji Li, ZTE Corporation, China
- Louis Lozouet, Venturini PI, Brasil
- Vincent Mazauric, Schneider Electric, França
- Margie Milam, Facebook, Estados Unidos da América
- Claire Morel de Westgaver, Bryan Cave Leighton Paisner, Reino Unido
- Karina Müller, Müller Mazzonetto, Brasil
- Ganapathy Narayanan, Tata Consultancy Services, Índia
- Philipp Neels, Ampersand, Alemanha
- Lidia Neves, Miranda Law Firm, Portugal
- Tilman Niedermaier, CMS Hasche Sigle, Alemanha
- Paola Nunziata, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Itália
- Maria Ostashenko, ALRUD Law Firm, Rússia
- Michael Pachinger, Saxinger, Chalupsky & Partner, Áustria
- Antonia Patriota, Mercado Livre, Brasil
- Daniel Peña, PM Abogados, Colômbia
- Raymundo Pérez Arellano, Von Wobeser & Sierra, México
- Justin Perrettson, Novozymes, Dinamarca
- Sudhir Ravindran, Altacit Global, Índia
- José Antonio Romero, Ava Firm, México
- Dan Rosen, Associação Australiana da Indústria de Gravação, Austrália
- Alejandra Salazar, Clarke Modet, Colômbia
- Rogier Schellaars, Van Doorne, Países Baixos
- Sven Schilf, Weitnauer Rechtsanwälte, Alemanha
- Camilla Schrappe, Mercado Livre, Brasil
- Flavio Soares, Soares & Vacite Abogados, Espanha
- Carlos Stasburg, Pinheiro Neto Advogados, Brasil
- Foong Lam Tai, Gan Partnership, Malásia
- Tuuli Timonen, Nokia Technologies Oy, Finlândia
- Xin Tong, ZTE Corporation, China
- Ruth Urs, Bosch, Alemanha
- Bart Van den Brande, Sirius Legal, Bélgica
- Agustín Vargas, Vargas Law Abiding Group, México
- Jyothi Vishwanathan, Tata Consultancy Services, Índia
- Matthew Wahlrab, Innovative Foundations, Estados Unidos da América
- Jun Wang, Beijing TA Law Firm, China
- Hongyang Wang, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Wei Wang, Fuxi Institution, China
- Lili Wu, Han Kun Law Offices, China

Coordenadores da Sede da ICC

- Majda Dabaghi, Diretor de Crescimento Inclusivo e Verde da ICC
- Sandra Hanni, Gerente de Conhecimento de Crescimento Inclusivo e Verde da ICC
- Sophie Peresson, Diretora de Inovação para Todos da ICC
- Hélène van Lith, Comissão da ICC sobre Arbitragem e ADR

Equipe editorial — ICC

- Angèle Beauvois
- Danny Grajales Pérez-y-Soto
- Sophie Peresson

Agradecemos também à Presidente da Comissão sobre Propriedade Intelectual da ICC, Ingrid Baele, e aos diretores Elisabeth Logeais e Axel Braun por sua participação ativa na revisão desta publicação, bem como aos nossos colegas do Secretariado da ICC, Daphne Yong-d'Hervé, Charly Gordon e Timea Suto. Agradecemos ainda aos Comitês Nacionais da ICC por suas contribuições e por sua assistência na preparação deste guia.

Fundamentos da Propriedade Intelectual

O que é propriedade intelectual?

A Propriedade intelectual (PI) é uma criação do intelecto, que é de propriedade de uma pessoa física ou de uma organização no setor público ou privado, que pode então escolher entre compartilhá-la livremente ou controlar seu uso de determinadas maneiras. A PI é encontrada em quase toda parte — em obras criativas como livros, filmes, discos, música, arte e software, e em objetos do dia a dia, como automóveis, computadores, medicamentos e variedades de plantas, todos eles desenvolvidos graças aos avanços da ciência e da tecnologia. As características distintivas que nos ajudam a escolher os produtos que compramos, como nomes de marcas e desenhos, podem se enquadrar dentro do escopo da PI.

Até mesmo o lugar de origem de um produto pode ter direitos relativos ao mesmo, como o caso de Champagne e Gorgonzola. Muito do que vemos e usamos na internet, seja uma página da internet ou o nome de um domínio, também inclui ou representa alguma forma de PI.

Porque a propriedade intelectual é protegida, e quem se beneficia?

Através de um sistema de direitos de propriedade intelectual (PI), é possível não só assegurar que uma inovação ou criação seja atribuída ao seu criador ou produtor, mas também assegurar a “propriedade” da mesma e, como resultado, beneficiar-se comercialmente. Ao proteger a PI, a sociedade reconhece os benefícios trazidos por ela, e dá incentivo para que as pessoas invistam tempo e recursos para desenvolver inovações e expandir o conhecimento. Esses benefícios se estendem não apenas a todos os participantes em nossa economia baseada em conhecimento, mas à sociedade como um todo.

O sistema de PI é elaborado para beneficiar a sociedade como um todo, alcançando um delicado equilíbrio para assegurar que sejam atendidas tanto as necessidades do criador como do usuário. Os direitos de PI permitem que o detentor dos direitos exerça direitos sobre o uso de sua obra por um período limitado. Como contrapartida pela concessão desses direitos, o sistema de PI contribui para a sociedade de várias maneiras, como, por exemplo:

- ▶ enriquecendo o acervo de conhecimento público e cultura.
- ▶ mantendo concorrência leal e estimulando a produção de uma ampla gama de produtos e serviços de qualidade.
- ▶ Respalando o crescimento econômico e o emprego.
- ▶ Apoiando a inovação e a criação.
- ▶ Promovendo avanços tecnológicos e culturais e de expressão.

Quando os direitos de PI adequados ou suficientes não estiverem disponíveis, ou sua imposição for difícil, pessoas e empresas inovadoras vão depender, em maior grau, de outros meios para se protegerem contra a concorrência desleal. Por exemplo, através de sigilo, acordos contratuais ou recursos técnicos para impedir a imitação. Esses meios podem ser menos eficazes na promoção dos objetivos expostos acima.

Como é protegida a propriedade intelectual?

Os direitos de propriedade intelectual (DPI) são concedidos nos termos das leis nacionais de cada país ou região. Além disso, vários acordos internacionais sobre direitos de PI harmonizam as leis e procedimentos, ou permitem que direitos de PI sejam registrados ao mesmo tempo em diversos países. Diferentes tipos de propriedade intelectual — criações literárias e artísticas, invenções, nomes de marcas e desenhos industriais, para citar alguns — são protegidos de maneiras diferentes:

- ▶ Criações nos campos da literatura e das artes, tais como livros, pinturas, filmes, músicas e gravações, bem como software, são geralmente protegidos por direitos autorais ou pelos assim chamados direitos conexos.
- ▶ Invenções tecnológicas são especificamente protegidas por patentes.
- ▶ Características distintivas — como palavras, símbolos, odores, sons, cores e formas — que distinguem um produto ou serviço de outro, podem ser protegidas por direitos de marca.
- ▶ A aparência externa específica de objetos, tais como móveis, peças de carrocerias de automóvel, artigos de mesa ou joias, pode desfrutar da proteção de desenhos industriais.
- ▶ Indicações geográficas e segredos comerciais também são considerados tipos de propriedade intelectual, e a maioria dos países confere a eles alguma forma de proteção legal.
- ▶ As regras para impedir concorrência desleal no mundo comercial também ajudam a proteger segredos comerciais e outros tipos de PI.
- ▶ Variedades de plantas são protegidas principalmente por um sistema específico de proteção de PI chamado direitos de variedades de plantas, mas também podem ser protegidas por patentes ou por uma combinação dos dois sistemas.
- ▶ Em alguns países, circuitos integrados e bancos de dados recebem proteção legal específica.

O mesmo produto também pode ser protegido simultaneamente por mais de um tipo de direito de PI em diferentes países. Alguns tipos de inovação e criações não são protegidos por PI. Isso pode ser um resultado de uma escolha deliberada de legisladores ou resultar do fato de um tipo de inovação ser novo demais ou não suficientemente compreendido para ser incluído na estrutura legal existente.

Direitos autorais

Os direitos autorais existem para estimular a produção original de criações artísticas, literárias e musicais, desde livros e pinturas até filmes de cinema, gravações e software. O sistema de direitos autorais recompensa a expressão artística permitindo ao criador beneficiar-se comercialmente de sua obra. Além de conceder direitos econômicos, o direito autoral também confere direitos morais que permitem ao criador reivindicar a autoria e impedir mutilações ou deformações de sua obra que possam prejudicar sua reputação.

Para qualificar-se para proteção de direitos autorais, a obra precisa ser uma criação original e ser expressa em determinada forma fixa. Os direitos autorais são automaticamente conferidos ao autor uma vez que a obra esteja criada, embora alguns países mantenham sistemas de registro voluntário que proporcionam benefícios adicionais. Ela pode então ser licenciada ou cedida, frequentemente a um editor ou produtor. A proteção de direitos autorais dá ao autor direitos exclusivos por determinado período de tempo, geralmente, a partir da criação da obra, até 50 ou 70 anos após o seu falecimento ou, para gravações sonoras, muitas vezes 70 anos ou mais após a publicação.

A lei de direitos autorais permite que o detentor dos direitos autorais controle determinados usos de sua obra. Esses usos, que o autor pode autorizar ou proibir, incluem especificamente a reprodução, distribuição, disponibilização, aluguel, gravação, comunicação ao público, difusão, e tradução ou adaptação da obra. Em alguns países, o autor não tem o direito de impedir determinados usos de suas obras, mas tem o direito de ser remunerado pelo seu uso. Em cada país existem exceções que permitem que o público faça uso das obras sem remunerar o autor ou obter sua autorização. Um exemplo é o uso limitado de citações para ilustração ou ensino. As proteções oferecidas ao detentor dos direitos autorais, bem como as limitações e exceções previstas nas leis de direitos autorais, constituem uma parte essencial do arcabouço dos direitos autorais. Objetivando um equilíbrio apropriado, juntas elas facilitam a criação de obras artísticas bem como novos meios para distribuí-las e apreciá-las.

A maioria dos países dá proteção semelhante a produtores de fonogramas, intérpretes e organismos de radiodifusão. Em alguns países, intérpretes, produtores e organismos de radiodifusão de obras amparadas por direitos autorais são protegidos por direitos autorais da mesma forma que os autores; em outros países, no entanto, eles são protegidos por direitos vizinhos ou conexos. O direito autoral tornou-se cada vez mais importante com o desenvolvimento da tecnologia digital e da internet, com papel de destaque na proteção de PI para conteúdo distribuído on-line — e onde enfrenta dificuldades para ser aplicado.

Existem diversos acordos internacionais sobre proteção de direitos autorais e direitos conexos. Eles abrangem a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas (1886), a Convenção de Roma para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão (1961), a Convenção de Genebra para Proteção de Produtores de Fonogramas contra a Reprodução Não Autorizada de seus Fonogramas (1971), o Tratado da OMPI¹ sobre Direitos Autorais (1996) e o Tratado da OMPI sobre Interpretação ou Execução de Fonogramas (1996) — ambos abordam a proteção dos direitos autorais, produtores musicais e intérpretes no mundo digital — e, mais recentemente, o Tratado de Pequim sobre Execuções Audiovisuais (2012) e o Tratado de Marrakesh para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas para Pessoas Cegas, com Deficiência Visual ou outras Deficiências para o acesso a texto impresso (2013). O Acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) (1994) é o primeiro acordo multilateral de propriedade intelectual relativo ao comércio. Ele abrange a maioria dos tipos de propriedade intelectual, e inclui direitos autorais e direitos conexos.

Patentes

Uma patente é uma autorização governamental que dá ao inventor o direito, por um determinado período de tempo, de impedir que outros usem, fabriquem, vendam, ofereçam para venda ou importem sua invenção sem sua autorização, ou seja, é um direito proibitivo, não um direito de uso positivo. Em troca, o inventor precisa revelar os detalhes de sua invenção em um documento de patente que é colocado à disposição do público. Essencialmente, as patentes representam um contrato social entre a sociedade como um todo e os inventores.

Uma inovação que o inventor prefira manter em segredo, conhecida como know-how ou um segredo comercial, é protegida nos termos de diferentes leis.

¹ Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Na maioria dos países, a proteção de patente dura 20 anos, contados a partir da data do depósito, e é emitida pelos institutos de patentes nacionais ou regionais aos quais o inventor precisa depositar pedido.

Para que a patente seja concedida, a invenção precisa atender a três condições:

- ▶ Ela deve ser inovadora — ele deve nunca ter sido disponibilizada publicamente antes, em nenhum formato.
- ▶ Ela não pode ser óbvia ou, em outras palavras, envolver atividade inventiva — ela não deve ser uma invenção que teria ocorrido facilmente a um técnico do setor da tecnologia em questão.
- ▶ Deve ter aplicação industrial — precisa ser algo que possa ser fabricado ou usado industrialmente.

Ao longo dos anos, sistemas de patentes têm sido adotados por muitos países porque:

- ▶ Estimulam a revelação de informações ao público, aumentando o acesso do público aos conhecimentos técnico e científico. Sem a garantia de uma patente, um inventor, seja pessoa física ou empresa, pode preferir manter em segredo os detalhes de sua invenção.
- ▶ Dão incentivos e recompensas para inovação e para investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e para futuras invenções.
- ▶ a duração limitada de uma patente estimula a rápida comercialização das invenções, e assim o público recebe mais cedo um benefício concreto da invenção.
- ▶ por estimularem a publicação de detalhes das invenções, as patentes ajudam a evitar a duplicação de pesquisas, estimulando mais pesquisa, inovação e concorrência.
- ▶ patentes são vistas como uma segura titularidade de propriedade intelectual que é concedida, na maioria dos países, após rigoroso processo de exame.

O sistema de patentes vem continuamente se desenvolvendo ao longo dos anos, o que tem contribuído para a sua utilização eficaz. Para coordenar os sistemas de patentes dos países e enfrentar as questões materiais e processuais na obtenção de patentes estatais e regionais, existem vários acordos internacionais sobre a proteção de patentes. Para questões essenciais, os mais importantes são a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883) e o Acordo da OMC sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (TRIPS) (1994), enquanto os principais tratados de patentes sobre questões processuais são o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (1970) e o Tratado de Direito Patentário (2000). Há, também, alguns outros acordos regionais como a Convenção sobre a Patente Europeia (EPC, 1973), o Acordo de Lusaka (1976), o Acordo de Bangui (1977) e a Convenção Eurasiana de Patentes (1994). A Convenção sobre a Patente Europeia estabelece regras para a obtenção de patentes europeias que, quando concedidas, se transformam em patentes nacionais nos países designados. Uma versão revista da Convenção (EPC 2000) e Regulamentos para Implementação entraram em vigor em 2007.

Desenhos Industriais

Os direitos relativos a desenhos industriais protegem a aparência visual de um produto ou suas embalagens, aliando forma e função. Os requisitos mínimos para a proteção por meio dos direitos de PI são (i) novidade e (ii) originalidade ou caráter individual, e esses critérios se valem respectivamente da legislação de patentes (novidade) e legislação de direitos autorais (originalidade).

Para se qualificar à proteção, o desenho industrial deve apresentar características estéticas, não ser determinado unicamente por uma função técnica e não ser antecedido por um desenho industrial conhecido que, de maneira

geral, seja idêntico ou semelhante. Os desenhos industriais podem ser expressos em formatos bidimensionais (desenhos) ou tridimensionais (modelo). Os desenhos industriais representam uma contribuição significativa para a comercialização de produtos, agregando a eles valor comercial, sendo ativos fundamentais em diversas indústrias, como, por exemplo, têxtil, moda, joias, dispositivos móveis para consumidores, automóveis, utensílios domésticos, mobiliário e decoração.

O sistema para proteção de desenhos industriais difere de um país para outro. Na grande maioria das jurisdições, a proteção a desenhos industriais é sujeita a registro, na maioria das vezes com um nível mínimo de exame.

A proteção desenhos industriais é uma área que se beneficia de harmonização significativa a nível de registro internacional, bem como de importante lei aplicável. O Acordo de Haia (1925) relativo ao registro internacional de desenhos industriais, conforme alteração ao Ato de Genebra da OMPI (1999), permite o depósito centralizado de pedidos para proteção de desenhos em 65 países que atualmente são signatários do Acordo. A adesão da Coreia e dos Estados Unidos (EUA), bem como os diversos outros países com intenção de aderir, ilustram a expansão da proteção dos desenhos industriais em âmbito mundial. Para questões processuais, a classificação de produtos é regida pelo Acordo de Locarno (1968), e projetos estão em andamento visando o aperfeiçoamento dos processos de busca e a atualização das indicações dos produtos.

Na União Europeia (UE), uma via comum para a proteção de desenhos é o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) em Alicante, que opera o sistema de desenhos Comunitários registrados, válido em todos os estados-membros da União Europeia. Em relação à lei material, a harmonização foi concretizada dentro da União Europeia com o Regulamento nº 6/2002. Ele estabelece direitos de desenhos Comunitários, com vigência em todos os estados-membros da União Europeia e confere proteção, por até 25 anos, a desenhos registrados e, por um período mais curto de três anos, a desenhos não registrados.

O direito sobre um desenho confere ao seu proprietário o direito de impedir a cópia do mesmo por terceiros, além de proibir a fabricação, venda, importação ou exportação de produtos que tenham ou utilizem o desenho. Dependendo do país, o proprietário também pode simultaneamente valer-se da proteção das leis de direitos autorais, marcários e patentários. Em virtude da sua crescente importância econômica na economia moderna, os desenhos têm atraído muito mais atenção. Atualmente, desenhos e desenhistas estão frequentemente envolvidos na fase de concepção de um produto ou serviço, e os avanços nas técnicas de fabricação e na tecnologia do desenho têm possibilitado o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

No entanto, em vista da diversidade das leis sobre desenhos industriais, há necessidade de mais harmonização e orientações sobre o âmbito da proteção dos desenhos industriais e da sua imposição para que eles prosperem como um direito de PI pleno.

Marcas

As marcas permitem que consumidores e empresas diferenciem produtos e serviços de diversos produtores, e selecionem produtos de fabricantes de reputação confiável.

Para os fabricantes ou prestadores de serviços que investiram tempo, esforço e dinheiro para construir uma boa imagem da marca, as marcas são uma maneira de impedir que outros tirem proveito de sua reputação de maneira desleal. Isso assegura concorrência leal no mercado e estimula as empresas a investir na qualidade e na reputação de seus produtos ou serviços.

A proteção de marcas pode ser aplicada a marcas, nomes, sinais, símbolos, e mesmo cores, odores, sons e formas. Isso significa que as marcas protegem quase qualquer característica distintiva ligada a um produto ou serviço.

Na maioria dos países, o registro de uma marca em um instituto de marcas nacional ou regional visa a proteção de produtos ou serviços específicos. Um detentor de marca pode impedir que terceiros usem sua marca, ou marca semelhante, em produtos ou serviços iguais ou semelhantes se, ao fazê-lo, puderem causarem confusão nas mentes das pessoas. Em muitos países, marcas de alto renome e marcas notoriamente conhecidas também gozam de proteção para que não sejam depreciadas, enfraquecidas ou utilizadas de maneira desleal.

Quase todas as empresas, grandes e pequenas, dependem de marcas. A proteção à marca é mais usada que qualquer outra forma de propriedade intelectual, tanto em economias em desenvolvimento como nas desenvolvidas. As marcas servem como garantia de origem aos consumidores locais. Registros de marca, que podem ser prontamente submetidos a busca, permitem que as empresas evitem escolher novas marcas que poderiam ser confundidas com marcas existentes.

Existem diversos acordos internacionais sobre proteção de marcas. Os principais, adotados pelo maior número de países, são a Convenção de Paris para Proteção à Propriedade Industrial (1883), e o Acordo TRIPS (1994). O Tratado de Direito Marcário (1994) e o Tratado de Singapura sobre Direito Marcário (2006) têm um número relativamente limitado de partes contratantes.

Para questões processuais, os principais tratados são o Acordo de Madrid sobre Registro Internacional de Marcas (1891) e seu Protocolo (1989), que usa o francês, o inglês e o espanhol como idiomas oficiais, e o Acordo de Nice sobre Classificação Internacional de Produtos e Serviços para Fins de Registro de Marcas (1957).

Existem também vários acordos regionais que preveem proteção em múltiplos países através de um único registro de marca. São eles: a Marca da União Europeia (MUE) — anteriormente conhecida como Marca Comunitária (MC) — que permite que o detentor de uma marca obtenha um único registro de marca abrangendo todos os estados-membros da União Europeia; registros no Instituto de Propriedade Intelectual do Benelux (BOIP), que abrange Bélgica, Holanda e Luxemburgo; marcas depositadas através da Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) que abrange essencialmente todos os países africanos francófonos; e os Protocolos ARIPO, a saber, o Protocolo de Banjul Sobre Marcas que atualmente abrange 10 estados-membros africanos.

Indicações geográficas

O Acordo TRIPS define indicações geográficas como as indicações que identificam um produto originado no território de um país, região ou localidade onde uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto é fundamentalmente atribuída a sua origem geográfica.

A Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, o Acordo de Madrid para a Repressão de Indicações Falsas ou Enganosas da Fonte de Mercadorias (1891) e o Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominações de Origem e seu Registro Internacional (1958), alterado pelo Ato de Genebra em 2015, também estabelecem regras gerais para assegurar a proteção das indicações geográficas.

Embora algumas jurisdições não admitam todas as formas de proteção, existem basicamente três formas legais de classificação de um produto de acordo com o vínculo entre a sua origem geográfica e a sua qualidade:

- ▶ Indicações de procedência, que indicam que um produto ou serviço é originário de um país, região ou lugar específico, por exemplo, Fabricado na França; Fabricado na China; Produto dos Estados Unidos.

- ▶ Indicações geográficas, que identificam um produto como um produto originário do território de um Membro, ou de uma região ou localidade naquele território, em que uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto resulta fundamentalmente da sua origem geográfica, por exemplo, Café da Colômbia; Vidro de Murano; Aço de Toledo.
- ▶ Denominações de origem, que indicam que um produto é originário de uma região específica, mas limitando-se aos casos em que as características do produto se devem ao ambiente geográfico daquela região, inclusive de fatores naturais e humanos, por exemplo, Champagne, Roquefort, Tequila.

As indicações de procedência indicam simplesmente a origem do produto, ao passo que as denominações de origem e as indicações geográficas indicam um vínculo entre os produtos e o seu local de origem. O que distingue uma da outra é o fato de as características dos produtos protegidos como denominação de origem resultarem, essencialmente ou exclusivamente, da sua origem geográfica, inclusive de fatores naturais e humanos, em geral envolvendo maior qualidade e preço mais alto em virtude do maior rigor das normas de controle de qualidade impostas aos produtores na área protegida.

A maioria dos países preveem o registro de registros geográficos em suas legislações, embora a terminologia, os procedimentos e as normas possam variar substancialmente.

Direitos dos obtentores vegetais (PBR)

O direito de obtentores vegetais (também denominado direito de variedades de plantas (PVR)) é um sistema de proteção de propriedade intelectual *sui generis* para variedades de plantas, que dá ao obtentor o direito exclusivo de explorar a variedade por pelo menos 20 anos (25 anos para videiras e árvores).

Uma variedade de plantas é sujeita à proteção caso seja:

- ▶ Nova — não deve ter sido explorada no território protegido por mais de um ano, ou em outro lugar por mais de quatro (ou seis) anos anteriores à data do pedido.
- ▶ Distinta — deve ser claramente distinguível de qualquer outra variedade cuja existência seja de conhecimento comum no momento do depósito do pedido.
- ▶ Homogênea — deve ser suficientemente homogênea nas suas características relevantes.
- ▶ Estável — suas características relevantes devem permanecer inalteradas depois de sucessivas reproduções.
- ▶ Designada por uma denominação adequada.

O PVR não protege a variedade como tal — do mesmo modo que uma invenção é protegida por uma patente — apenas certas modalidades. O material de reprodução é que está amparado pelo direito exclusivo do titular, de modo que sua produção, reprodução, venda, importação e exportação e atividades correlatas possam ser controladas. Em alguns países, o material colhido da variedade protegida, bem como os produtos feitos diretamente de material colhido, também pode ser protegido por esses direitos.

Uma característica única no sistema PVR e uma de suas mais importantes exceções é a chamada isenção dos obtentores, que permite que os obtentores usem variedades protegidas no desenvolvimento, e posterior exploração, de novas variedades. A isenção dos obtentores incentiva a melhoria de variedades, uma vez que uma nova variedade não pode ser desenvolvida sem o uso de material existente.

O único acordo internacional sobre Direitos de Variedades de Plantas é a Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (1961, revisada em 1972, 1978 e 1991), que é regida pela União para a Proteção

de Obtenções Vegetais (UPOV). Atualmente mais de 95.000 títulos de PVR estão em vigor nos países-membros da UPOV.

O Artigo 27 (3) (b) do Acordo TRIPS também se refere às variedades de plantas: obriga os membros da Organização Mundial do Comércio a zelar pela proteção de variedades de plantas através de patentes ou através de um sistema *sui generis* eficaz, ou através da combinação destes.

Questões incidentais: Inteligência artificial, privacidade e dados.

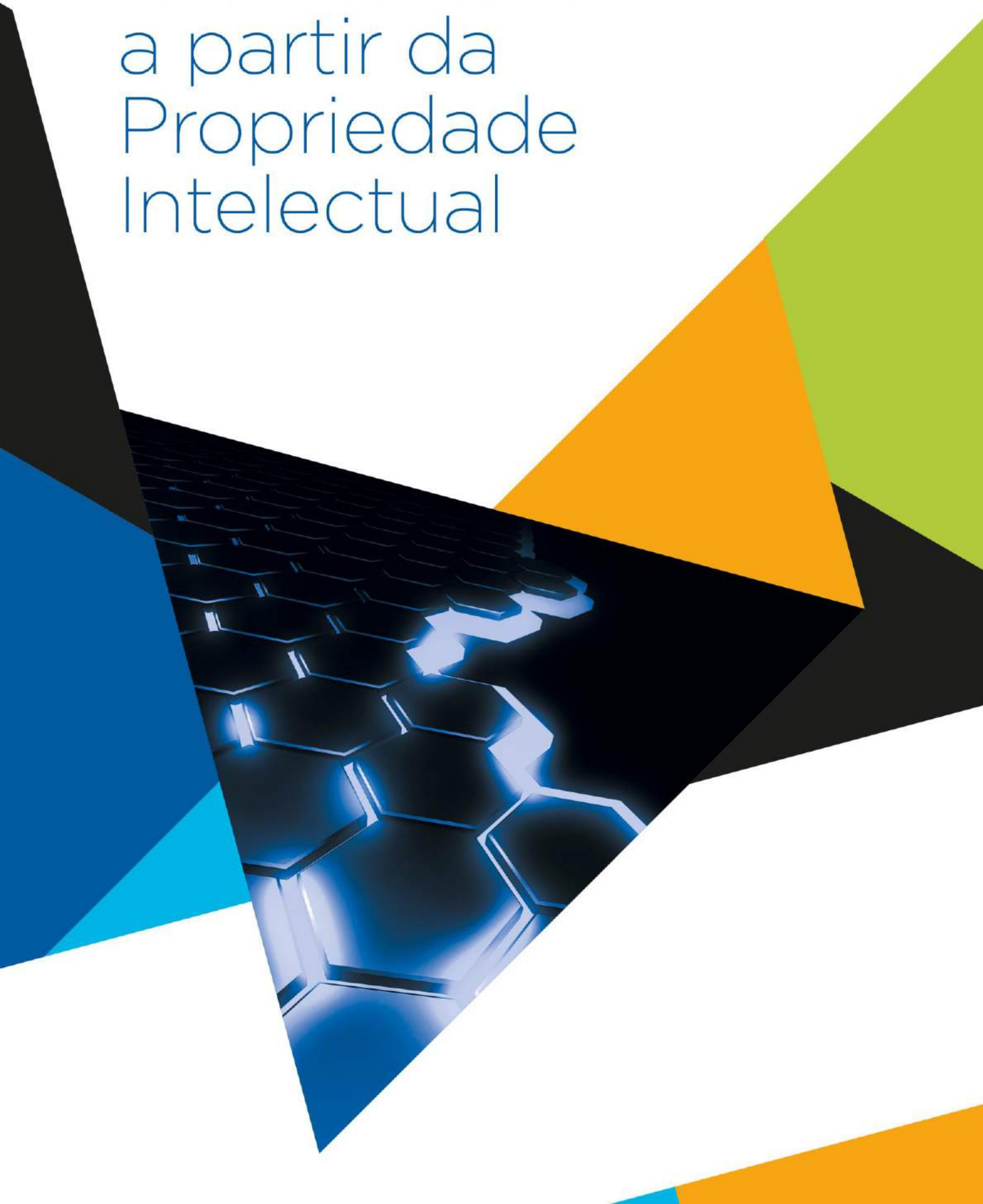
Algumas das questões tratadas nesta publicação são de natureza transdisciplinar, interagindo de modo diferente com cada tipo de direito de propriedade intelectual.

A inteligência artificial (IA) é uma dessas questões. A IA é tratada frequentemente como uma disciplina própria, mais do que como uma tecnologia específica. Como um campo da tecnologia em rápida evolução, a definição de IA ainda é objeto de debates. Para fins desta publicação, define-se a IA de modo geral como “IA estrita”, compreendendo técnicas e aplicativos programados para a realização de tarefas individuais². Este Guia de Propriedade Intelectual menciona a IA nas seções B.I. Patentes, B.III. Direitos Autorais, e B.IX. Formas emergentes de propriedade intelectual.

Leis de privacidade e dados também são mencionados em vários capítulos. Esses tópicos são de alta relevância para questões de imposição de direitos de propriedade intelectual, proteção de bancos de dados, e para todos os debates acerca de nomes de domínio e regulação da internet. A natureza intangível dos dados e de ativos de propriedade intelectual, bem como suas interações com as leis de privacidade, é um tema recorrente nesta publicação.

² OMPI, Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, 21 de maio de 2020.

Criando valor a partir da Propriedade Intelectual





A. Criando valor a partir da Propriedade Intelectual

I. GERENCIANDO ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ANTECEDENTES

A gestão de ativos de propriedade intelectual (PI) é importante para as empresas. Para conseguir um bom retorno do investimento em atividade criativa (desde a pesquisa até o desenho de embalagens e a publicidade), as empresas precisam, estrategicamente: (i) adquirir PI, (ii) monitorar a PI de concorrentes (de modo a reduzir o risco de sofrer processos a necessidade de pagamento de licenças ao lançar novos produtos ou serviços), e (iii) garantir seus interesses de PI ao interagir com fornecedores, clientes e colaboradores. Em alguns casos, uma empresa pode ter uma receita significativa derivada do licenciamento de PI. A PI de uma empresa indica valor para os investidores e pode atrair um investimento substancial de terceiros, especialmente na forma de financiamento inicial para start-ups.

Historicamente, grandes empresas em economias desenvolvidas têm aplicado um grande esforço em sua estratégia de PI. Infelizmente, algumas pequenas e médias empresas (SMEs) — e, empresas maiores em alguns países com menos experiência em PI — podem carecer do entendimento fundamental em direito de PI, o que é uma condição prévia para a gestão estratégica de PI.

CENÁRIO ATUAL

O direito de propriedade intelectual, como todo direito comercial, tem que ser vinculado aos objetivos comerciais estratégicos de cada empresa. Esse é um campo do direito inusitadamente complexo. O termo “propriedade intelectual”, por si só, é ambíguo, já que não existe uniformidade dos vários direitos contemplados pela expressão. Patentes, marcas, direitos autorais, a lei de informações confidenciais (segredos comerciais, know-how) e outras leis de PI têm diferentes justificativas nas políticas públicas, com características únicas. Dessa forma, nenhuma empresa pode ter uma estratégia de PI que seja uniforme, a menos que a empresa esteja exclusivamente relacionada com apenas uma dessas formas de proteção à criação intelectual.

No nível mais alto, as empresas (uma vez que tenham compreendido o texto acima) deverão tomar decisões sobre os seguintes pontos:

- ▶ *Patenteamento.* Os pontos principais a serem compreendidos por gestores são (i) que o patenteamento é dispendioso e (ii) que, devido aos requisitos de novidade no direito de patentes, uma decisão quanto ao depósito de um primeiro pedido de patente de “prioridade” deve ser tomada o quanto antes, após a realização da pesquisa técnica, e, para alguns setores da indústria, bem antes que seja possível avaliar devidamente suas possibilidades de sucesso comercial. Ademais, uma decisão cara quanto a todos os países deve ser tomada, em geral, em até 30 meses a contar da data do depósito de prioridade³, o que também ocorre antes que as possibilidades de sucesso comercial possam ser adequadamente verificadas. Isso

³ Esse prazo é para a tomada da decisão. Os prazos oficiais geralmente são entre 30 e 31 meses a contar da data de prioridade.



significa que uma abordagem estatística deve ser adotada e que, portanto, parte do dinheiro gasto no patenteamento será perdida, necessitando ser recuperada por meio dos produtos que se mostrem comercialmente bem-sucedidos.

- ▶ *Branding e proteção da marca através da lei de marcas ou outras.* Uma escolha fundamental recai entre a marca monolítica — uma marca corporativa, complementada por nomes descritivos ou códigos — e a marca primordialmente destacada por um único produto. Por exemplo, Virgin e BMW adotam a primeira abordagem com Virgin Mobile, etc., e BMW 530i, etc.; ao passo que a maioria dos fabricantes de bebidas alcoólicas e produtos de confeitaria escolhem a segunda abordagem com Smirnoff, etc. (Diageo) e KitKat, etc. (Nestlé). Assim como com o patenteamento, a escolha de países nos quais a marca será protegida exige consideração cuidadosa, embora o custo por território seja menor que para patentes.
- ▶ *Segurança da informação.* O acesso à informação técnica e comercial por agentes ilegais pode causar danos graves a uma empresa. Isso é mais provável agora do que no passado, porque a maior parte das informações são registradas em formato eletrônico, e não em papel. Para evitar ataques por hackers especializados, um alto nível de especialização em TI é necessário. Também há mais precauções elementares importantes: as regras sobre a classificação e o tratamento de informações são valiosas. Por exemplo, os funcionários podem ser instruídos a não enviarem publicamente pela internet informações não criptografadas que tenham sido classificadas como sensíveis; e o mau comportamento de funcionários pode ser evitado por medidas como a segregação de usuários de servidores e o bloqueio de portas USB.
- ▶ *Interagindo com fornecedores, clientes e colaboradores quando é necessário transferir tecnologias, obras artísticas, softwares, ou dados de uma parte para outra.* Uma parte pode possuir PI relevante antes que um relacionamento tenha início (sua “PI prévia”) ou essa PI pode ser gerada pela parte durante o relacionamento (sua “PI desenvolvida em conjunto”). Cada parte deve considerar cuidadosamente quais licenças pode conceder a terceiros — tanto de sua PI prévia quanto de sua PI desenvolvida em conjunto — e quais licenças deve obter de terceiros, e negociar o contrato correspondente. Os Funcionários devem estar atentos para não transferir a outros informações que não sejam necessárias para o projeto em questão. As informações transferidas devem ser assim marcadas de modo a indicar sua procedência e para lembrar aos destinatários as restrições contratuais quanto ao uso delas. Geralmente, o patenteamento da tecnologia prévia antes de sua divulgação é bastante eficaz. Boas práticas conhecidas incluem também o seguinte: (i) é necessário atenção cuidadosa aos termos de PI, mesmo em contratos — especialmente de exploração — de pequeno valor, nos quais uma empresa contrata outra para gerar PI, uma vez que, caso o trabalho tenha êxito, a PI prévia e a desenvolvida em conjunto podem ser de importância fundamental; e (ii) pedidos de “inovação aberta” não significam fluxos incontrolados de dados técnicos e o não patenteamento de invenções.
- ▶ *Em alguns territórios/setores comerciais, a resposta a pessoas jurídicas de cobrança de patentes (“PAEs” — “patent assertion entities”, também conhecidas como pessoas jurídicas não atuantes, ou “NPEs” — non-practising entities), e como “trolls de patentes”) pode ser problemática.*
- ▶ *A medida em que a (i) a concessão de sua PI possa gerar uma arrecadação extra sem prejudicar o negócio principal de fabricação e venda de produtos e serviços, e (ii) o licenciamento cruzado de patentes seja um meio de conseguir liberdade para operar:* Normalmente, (i) e (ii) terão relativamente pouca importância no setor farmacêutico, (i) terá relativa importância na fabricação de produtos caros ou de difícil transporte, e (ii) terá relativa importância no setor de tecnologia de informações comunicações, em especial no que se refere às normas (ver a seção A.II.2.2).

Para consolidar suas metas estratégicas, os decisores nas empresas precisam:

- ▶ Compreender os fundamentos básicos do direito de PI.



- ▶ Empregar ou consultar assessores jurídicos profissionais de alto nível que possam orientar seus modelos específicos de negócio, delineando as opções legais cabíveis.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Empresas em países que escalam atualmente a cadeia de valor econômico precisarão entender cada vez mais o direito de PI e gerenciar a PI.

Os governos de vários países procuraram promover a função da PI, mas esses esforços têm se concentrado geralmente no registro de direitos e não vincularam suficientemente a PI à estratégia de negócios.

A comercialização e avaliação de PI são áreas crescentes de atividade das quais as empresas devem estar cientes (vide seção A.III — Avaliação e monetização de ativos de PI).

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A série de pesquisas sobre PI e Inovação da ICC discute o papel da PI e da gestão da PI no processo de inovação: para as pequenas e médias empresas, no contexto da inovação aberta, em relação aos segredos comerciais, nas operações de transferência de tecnologia e inovação gradual.⁴

A ICC promove ativamente a PI como uma ferramenta para empresas. Publicações, eventos, e a defesa de políticas, constituem todos parte do envolvimento da ICC para ajudar as empresas a usarem melhor o sistema de PI para o crescimento e para o bem-estar da sociedade como um todo.⁵

II. LICENCIAMENTO

1. Questões de interesse geral

ANTECEDENTES

Como os direitos de propriedade intelectual (PI) continuam a crescer, no mundo todo, como parte dos ativos de uma empresa, os negócios envolvendo o licenciamento desses direitos — seja como licenciante ou licenciado — também estão se tornando mais comuns. Em alguns setores, como entretenimento e mídia, eles formam o núcleo da atividade empresarial e do comércio. A concessão de licenças é também um canal fundamental para a transferência de tecnologia e know-how, e para a disseminação de obras criativas.

Apesar de seu crescimento, no entanto, o licenciamento de PI envolve barreiras que podem não ser óbvias para as empresas, especialmente quando os acordos de licenciamento envolvem direitos de PI em várias jurisdições ou diferentes tipos de direitos. Diferentes jurisdições estão subordinadas às próprias leis que devem ser levadas em consideração para cada licença individual, sendo que diferentes tipos de DPI envolvem diferentes leis que, por sua vez, podem afetar os termos de qualquer licença protegida por direitos de propriedade intelectual.

⁴ Vide <https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/>

⁵ Vide <https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/intellectual-property/>



CENÁRIO ATUAL

De um modo geral, os princípios do direito contratual devem ser aplicados aos acordos de licença de PI, incluindo as leis específicas de cada país, como o Código Uniforme de Comércio de licenças de PI regido sob as leis dos Estados Unidos — além das leis internacionais, como a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG) — para licenças de PI entre as empresas dos países signatários. Além disso, muitos regulamentos, leis e normas internacionais específicos de PI poderão ser aplicados, muitas vezes indiretamente ou por meio de implementação nacional, tais como as normas promulgadas pela OMPI, Convenção de Paris, NAFTA, GATT, TRIPS ou leis regionais, tais como a Diretiva de Marcas da União Europeia (2015/2436) e o Regulamento de Marcas da União Europeia (2018/625). No entanto, a maneira como esses regulamentos, leis e normas são aplicados pode variar de acordo com a jurisdição, dependendo se o contrato de licenciamento for implementado em uma jurisdição de direito comum ou de direito civil. Independentemente de como cada lei é aplicada, se for o caso, seguem-se algumas considerações que uma parte interessada em licença de PI deve levar em conta, devendo ser avaliadas cuidadosamente antes da celebração do acordo final de licenciamento.

a) *Considerações gerais*

- ▶ *Identificação das partes:* Uma consideração aparentemente óbvia, mas extremamente importante para qualquer licença de PI, é a identificação das partes envolvidas no acordo, principalmente quando uma das partes é uma entidade com uma estrutura corporativa mais complexa. Uma auditoria é fundamental para resolver questões relativas à propriedade dos direitos de PI, quais entidades irão exercer os direitos, que partes registraram direitos de PI relevantes, e se terceiros — filiados ou não — têm quaisquer direitos que possam afetar os termos da licença. A resolução dessas questões garante de antemão que as partes poderão conceder os direitos de PI como previsto, sem interferências e consequências involuntárias.
- ▶ *Lei aplicável.* A maioria das jurisdições oferece alguma margem para as escolhas de disposições legais ao permitir que as partes interessadas em uma licença de PI selecionem quais leis da jurisdição devem reger o acordo e as obrigações impostas às partes, pelo acordo. No entanto, as partes devem, ainda, conhecer todas as leis da jurisdição aplicável, que são obrigatórias e não podem ser suprimidas ou evitadas por contrato, tais como as leis locais de proteção ao consumidor, antitruste e de concorrência desleal, bem como políticas fiscais. Além disso, as partes deverão confirmar que o direito de PI pretendido se encontra protegido dentro da jurisdição pertinente, e saber quais são as regras para seu registro.
- ▶ *Âmbito de proteção dos direitos:* Uma das principais condições comerciais de qualquer licenciamento de PI é até que ponto o licenciado poderá usar o direito de PI licenciado. As partes deverão determinar se um licenciado terá o direito de usar a invenção na sua totalidade ou a categoria abrangendo todos os produtos e serviços denominados por uma marca, ou somente um subgrupo desses direitos. Haverá alguma restrição territorial ou direitos referentes à sublicença? Quando o licenciante tiver a intenção de colocar alguns limites no licenciamento do direito de PI, será necessária uma elaboração cuidadosa da concessão da licença, principalmente porque muitas restrições suscitam preocupações com leis antitruste e anticoncorrenciais em várias jurisdições. Os acordos de licença de PI entre os concorrentes são muitas vezes examinados mais detalhadamente do que aqueles celebrados entre os não concorrentes, portanto as descrições detalhadas de cada um dos campos de atuação e conhecimento das partes poderão evitar que um contrato de licenciamento precise passar por esse escrutínio.
- ▶ *Declarações e garantias:* As condições de um contrato de licenciamento de PI devem incluir declarações e garantias específicas para o direito (ou direitos) de PI licenciado, ou seja, propriedade, âmbito de proteção pleno dos direitos, etc., embora essas condições não substituam uma detalhada auditoria antes da assinatura do acordo. Com referência a essas declarações, as partes devem negociar disposições de indenização e



limitações de responsabilidade, bem como os deveres e as obrigações para utilizar e proteger o direito (ou direitos) de PI e cumprir os regulamentos governamentais ou os requisitos de registro. O principal objetivo em mente deve ser a repartição de riscos desde o início, ao invés de se esperar pelo surgimento de uma disputa.

- ▶ *Registro do contrato de licenciamento:* Jurisdições diferentes têm regras diferentes sobre se um contrato de licença de DPI propriamente dito — separado do direito de PI real — deve ser registrado, normalmente dependendo do tipo de direito de PI em questão. Algumas jurisdições podem analisar alguns dos termos da licença para fins de conformidade. Também pode haver benefícios particulares para o registro. Contratos de licenciamento, por exemplo, podem precisar serem registrados junto ao Instituto de Patentes e Marcas para que surtam efeitos contra terceiros, para que o envio de royalties para o exterior seja permitido, ou para permitir a dedução tributária de valores pagos a título de royalties, mesmo que inexista obrigação legal. Assim, as partes devem considerar se o contrato de licenciamento deve ser registrado, e quem tem a responsabilidade de garantir esse registro.
- ▶ *Vigência e rescisão:* As partes devem levar em conta a duração de um contrato de licença de PI, bem como às suas cláusulas rescisórias, que podem ser complexas caso não envolvam a expiração do contrato ou os termos definidos. As partes desejam permitir a rescisão segundo sua vontade ou somente por justa causa? Quais serão suas respectivas obrigações após a rescisão, incluindo a maneira como serão tratadas as informações confidenciais e os períodos de liquidação? As leis locais também podem exigir avisos com períodos específicos de antecedência, ou exigir que o prazo contratual nunca supere o prazo de registro do ativo de PI. A prévia negociação destes direitos e obrigações poderá eliminar, ou pelo menos atenuar, as disputas que frequentemente surgem após a rescisão de um contrato de licenciamento.

b) *Considerações específicas sobre patentes e know-how*

- ▶ *Âmbito da concessão:* Além do campo de uso e das questões de âmbito territorial mencionadas acima, as partes de um contrato de licenciamento de patente podem querer dividir melhor o âmbito da concessão em vários direitos concedidos conforme as leis de patentes da respectiva jurisdição. Por exemplo, as leis de patentes dos Estados Unidos, como de muitas outras jurisdições, concedem aos proprietários de patentes o direito exclusivo de fabricar, usar e vender a invenção patenteada. Um licenciante de patentes pode conceder a um licenciado apenas o direito exclusivo de construir ou fabricar a invenção patenteada, concedendo a outro licenciado, o direito exclusivo de distribuir ou vender a invenção no comércio para varejistas ou usuários finais. Em muitos casos, os acordos de licenciamento de patentes também abrangerão informações técnicas além do escopo da invenção patenteada. Tal licenciamento de know-how deve definir, em particular, o modo de acesso e uso da informação, bem como as obrigações de divulgação e confidencialidade do licenciado e a duração da licença.
- ▶ *Licenciamento cruzado:* Com algumas invenções patenteadas, existem oportunidades de licenciamento cruzado entre diferentes aspectos de um âmbito mais amplo da invenção. Cada parte concede uma licença de patente para a outra parte, permitindo efetivamente que ambas as partes combinem recursos para explorar o campo integral da tecnologia patenteada. Os acordos de licenças cruzadas também podem estar relacionados com a criação de consórcios de licenciamento de patentes em que vários proprietários reúnem patentes que abrangem uma determinada área para o licenciamento mútuo, extensivo a terceiros. As partes, no entanto, devem ser cautelosas sobre a possibilidade de licenças cruzadas serem exclusivas ou não exclusivas. Licenças cruzadas exclusivas aumentam o risco de investigação antitruste ou anticoncorrencial, por parte de autoridades governamentais, ou mesmo contestações de outros potenciais concorrentes excluídos do contrato de licenciamento cruzado. De fato, em algumas jurisdições, é proibido o licenciamento cruzado exclusivo firmado por concorrentes.



- ▶ *Vínculo:* Os licenciantes/proprietários de patentes frequentemente procuram vincular a concessão da licença de uma invenção patenteada a itens tangenciais ou relacionados que não são abrangidos pela patente. Licenciantes também podem tentar “amarrar” o compromisso de não participação de terceiros no processo de fabricação e venda de itens relacionados à invenção. A exemplo dos consórcios de licenciamento de patentes, o vínculo não é necessariamente anticoncorrencial ou inadmissível, mas tais acordos suscitam, muitas vezes, um exame complementar e dependem em grande parte do relativo poder de mercado das partes. Em algumas jurisdições, esse compromisso de não participação é terminantemente proibido independentemente do poder de mercado.
- ▶ *Licenças compulsórias:* Em alguns países, o titular da patente — ou seja, o potencial licenciante — deve considerar a possibilidade de uma autoridade governamental conceder uma licença compulsória para a invenção, contra a vontade do seu proprietário. De um modo geral, essas licenças compulsórias não serão permitidas ou concedidas a concorrentes diretos. No entanto, o titular da patente, ao considerar fazer valer suas patentes, deverá avaliar o risco de uma licença compulsória durante o processo de negociação ou litígio, uma vez que uma licença voluntária ainda dá às partes maior poder a essa associação em curso do que uma licença concedida compulsoriamente.
- ▶ *Know-how/segredos comerciais:* Embora doutrinas jurídicas discutam se segredos comerciais se qualificam como “PI” (vide mais sobre esse assunto na seção de Segredos Comerciais deste Guia), contratos de licenciamento de segredos comerciais, a princípio, seguem as regras de contratos de licenciamento de PI. Na prática, contratos de licenciamento de patentes e know-how costumam ser combinados — a matéria licenciada é parcialmente patenteada e parcialmente protegida como um segredo comercial. Uma característica única — e óbvia — dos segredos comerciais é que sua existência depende da preservação do sigilo da informação em questão. Isso compreende também um aspecto jurídico, uma vez que, em geral, regimes legais relativos a segredos comerciais apenas conferem proteção caso a pessoa que controla a informação tenha tomado medidas razoáveis conforme as circunstâncias para manter a informação sob sigilo, como estipulado no Art. 39 do Acordo TRIPS. No contexto de licenciamento, isso significa que, dependendo da natureza da informação a ser compartilhada no âmbito do contrato de licenciamento e do risco prático de divulgação acidental da informação, o licenciante deve considerar a imposição sobre o licenciado de medidas específicas para preservar o sigilo da informação e, talvez, reservar a si um direito de verificação. Caso isso seja relevante conforme as circunstâncias, o licenciante também pode considerar proibir expressamente o licenciado de realizar engenharia reversa, por exemplo, de uma máquina que seja disponibilizada nos termos da licença, levando em consideração que, salvo acordado de outra forma, a engenharia reversa é uma forma permitida de adquirir um segredo comercial na maioria das jurisdições.
- ▶ *Contratos de transferência ou licenciamento decorrentes de parcerias com indústrias/universidades:* Uma maneira de fomentar a inovação é aproveitar a colaboração tecnológica entre instituições de pesquisas públicas e empresas de modo que a pesquisa governamental e acadêmica possa ser levada ao mercado por meio de transferência ou do licenciamento de patentes e know-how relacionado. Essas parcerias são frequentemente incentivadas e facilitadas por estruturas jurídicas que garantem a devida proteção de PI e direitos de explorar, licenciar ou transferir durante a parceria.

c) *Considerações específicas sobre marcas*

- ▶ *Exigências de um acordo por escrito:* Diferentes jurisdições têm diferentes exigências sobre se um contrato de licenciamento de marca deve ser por escrito. Por exemplo, a legislação dos EUA não exige qualquer contrato escrito, ao passo que alguns países europeus exigem que acordos de licenciamento abrangendo marcas registradas sejam por escrito e assinados pelo licenciante (não necessariamente pelo licenciado), embora as licenças para marcas não registradas não precisem ser escritas.



- ▶ *Controle de qualidade:* Embora muitas jurisdições não tenham exigências expressas referentes às cláusulas de controle de qualidade em um contrato de licenciamento de marca, contratos de licenciamento em alguns países — como os EUA — devem incluir direitos de controle de qualidade para o licenciante para que a concessão da licença seja válida. Caso contrário, o licenciante corre o risco de perder os direitos sobre a própria marca — e não apenas o contrato de licenciamento — como uma licença “abandonada” (“naked” licence). Em tal situação, licenciado e licenciante podem perder seus direitos de impedir o uso não autorizado da marca. Cláusulas de controle de qualidade frequentemente exigem equilíbrio entre a necessidade real do licenciante de controlar sua marca e o desejo do licenciado de evitar microgestão excessivamente intrusiva por parte do proprietário. Além disso, as partes devem levar em conta as leis antitrustes e anticoncorrenciais, bem como o potencial de responsabilidade decorrente de produtos defeituosos sob o “controle” de ambas as partes.
- ▶ *Ownership e goodwill:* Em muitos países, a marca simboliza os ativos intangíveis desenvolvidos e mantidos pelo proprietário da marca, e não pelo licenciado. No entanto, as partes envolvidas no licenciamento da marca devem especificar no contrato quem mantém a propriedade da marca e para quem reverte o benefício da licença de utilização, principalmente se o uso licenciado da marca tiver o potencial de ampliar o âmbito de produtos ou serviços expressamente abrangidos pelo uso anterior da marca ou se os termos do contrato permitirem o sublicenciamento do ativo de PI.
- ▶ *Controle e imposição de direitos:* Como o proprietário da marca (licenciante) geralmente se beneficia dos ativos intangíveis e da propriedade, as obrigações de imposição de direitos e o controle também recaem sobre o licenciante na maioria das situações. As partes, no entanto, têm o direito de realocar essas obrigações e os custos inerentes, sobretudo no caso de uma licença exclusiva. Em ambos os casos, a negociação visando um acompanhamento obrigatório pela outra parte torna-se fundamental e, muitas vezes, necessária no caso de litígio ou impetração de ação contra uma terceira parte.
- ▶ *Restrições de uso:* Ao contrário das licenças de patentes, as licenças de marcas, em geral, são menos examinadas nos processos anticoncorrenciais, limitando o uso da marca pelo licenciado a determinados produtos ou serviços, principalmente em jurisdições onde é necessário o controle de qualidade. De fato, as limitações são muitas vezes necessárias para impedir que um licenciado use a marca de forma inadequada ou amplie o seu, de modo a criar confusão, diluir a marca licenciada ou deixá-la sem proteção legal. Essas limitações são de “interesse público” e, portanto, mais aceitáveis sob o ponto de vista de concorrência.
- ▶ *Rescisão:* A rescisão de contratos de licença de marca pode ser mais complexa do que outros acordos de licenciamento de PI. Mesmo as cláusulas de rescisão mais cuidadosamente redigidas podem ser anuladas por tribunais ou órgãos governamentais, especialmente em casos de falência ou insolvência, privando assim uma das partes de seus direitos referentes à licença. Em muitas jurisdições, exceto nos EUA, os interesses da licenciada não são amparados por lei. Portanto, as licenciadas devem considerar e prever esse risco no bojo dos termos contratuais adotando medidas alternativas que protejam os seus direitos sob a licença, e levar em conta a situação financeira do licenciante.

d) *Considerações específicas sobre direitos autorais*

- ▶ *Exigências de um acordo por escrito:* A exemplo das licenças de patentes e marcas, as licenças de direitos autorais têm múltiplas exigências quanto ao contrato de licenciamento ser por escrito. A maioria das jurisdições exige que os licenciamentos exclusivos de direitos autorais sejam feitos por escrito, e normalmente assinados, pelo menos, pelo licenciante. Licenças não exclusivas, por outro lado, geralmente não precisam



ser por escrito, e muitas jurisdições reconhecem as licenças Creative Commons como licenças abertas.⁶ Poucas jurisdições, se houver alguma, exigem que licenças de direitos autorais sejam depositadas ou registradas através dos principais institutos de direitos autorais. As formalidades também dependem de a licença em questão ser um contrato comercial ou um contrato unilateral, como, por exemplo, no caso de muitas licenças Creative Commons.

- ▶ **Propriedade:** De modo geral, o autor ou artista de um trabalho protegido por direitos autorais deterá todos os direitos de propriedade, exceto em circunstâncias especiais — como contratação ou cessão autorizada — para a transmissão de titularidade para outra parte. As partes devem estar atentas às leis locais e cláusulas de licenciamento relativas a trabalhos encomendados ou criados ao longo do período de contratação, merchandising e aos trabalhos realizados por um licenciado subordinado às regras da sua própria jurisdição. Em geral, as partes podem alterar as regras padronizadas de propriedade, desde que levando em conta a elaboração das cláusulas do licenciamento, embora a maioria das jurisdições — exceto os EUA — reconheça os “direitos morais” que dão algum tipo de proteção aos autores e criadores e não pode ser dispensada. Além disso, as implicações da propriedade conjunta de uma obra protegida por direito autoral devem ser levadas em consideração, uma vez que algumas jurisdições exigem contabilidade e participação nos lucros e/ou consentimento dos outros coproprietários para ceder ou fazer valer os direitos autorais de copropriedade.
- ▶ **Partilha de royalties:** Em algumas jurisdições, o “dono” do direito autoral tem o direito de receber todos e quaisquer direitos derivados de uma licença de direitos autorais ou vendas de obras protegidas por direitos autorais, independentemente da participação dos autores. Em outras jurisdições, há uma presunção de que os royalties serão divididos entre todos os autores — mesmo que só haja um único proprietário dos direitos autorais — a menos que especificado em contrário. Da mesma forma, muitas jurisdições reconhecem uma forma da “doutrina da primeira venda” (exaustão de direitos), em que a venda de uma cópia física de um trabalho protegido por direitos autorais (uma cópia autorizada) elimina qualquer possibilidade de se controlar a distribuição ou posteriores vendas desse exemplar da obra autorizada.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Como mencionado acima, muitos dos problemas assinalados diferem de jurisdição para jurisdição, e também variam enormemente dependendo do tipo de ativo de PI, do setor e do tipo de negócio, ou das outras partes envolvidas. Jurisdições nacionais podem realizar alterações de tempos em tempos em suas próprias regras de prática com relação aos direitos de PI, requisitos de registro e obrigações de propriedade, as quais podem afetar o licenciamento, por exemplo, a implementação na União Europeia da Diretiva (UE) 2016/943 sobre a proteção de segredos comerciais contra sua aquisição, uso e divulgação ilícitos, e a entrada em vigor da Lei de Defesa de Segredos Comerciais dos EUA⁷ ou a Lei de Invenções dos Estados Unidos (2012).⁸ Talvez mais relevantes, as mudanças em outras áreas do direito, como o direito antitruste e outras regras de concorrência podem impactar o licenciamento de PI de uma maneira relevante. Conhecer as leis locais, portanto, é fundamental para os acordos de licenciamento de PI. Além disso, o exame periódico das licenças de PI já existentes pode se mostrar valioso para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos atuais (e futuros).

⁶ Vide creativecommons.org/.

⁷ Vide a seção B.VIII sobre Segredos Comerciais / Informações confidenciais sobre negócios.

⁸ Vide a seção B.I. sobre Patentes.



CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC preparou um artigo científico, *The Dynamics of Global Technology and Knowledge Flows*, sobre canais dedicados à difusão e disseminação de tecnologia, inclusive licenciamento, como parte da sua série de pesquisas sobre o papel da PI na inovação.⁹ A ICC também lançou um manual de informações sobre licenciamento de PI, bem como vários modelos de contratos relativos à concessão de licenças, incluindo transferência de tecnologia,¹⁰ licenciamento de marcas¹¹ e franquias.¹² Os efeitos normativos e limitações da Diretiva (UE) 2016/943 e da Lei de Defesa de Segredos Comerciais dos EUA são abordados em um estudo de 2019 da ICC.¹³

2. Situações específicas

2.1. Gestão coletiva e licenciamento de direitos autorais

ANTECEDENTES

A gestão coletiva de direitos autorais pode beneficiar titulares de direitos, usuários e consumidores, viabilizando o licenciamento seguro de trabalhos protegidos por direitos autorais com o mínimo de custos de transação, permitindo assim que novos modelos de negócios usem e distribuam obras protegidas por direitos autorais em várias plataformas. Em casos apropriados, o licenciamento coletivo por detentores de direitos e usuários de obras protegidas por direitos autorais é vantajoso, desde que tal administração coletiva de direitos autorais ocorra dentro de uma estrutura que proporcione transparência, permita preços a níveis que seriam livremente negociados no mercado e confira aos detentores de direitos controle sobre quando e como licenciar seus direitos coletivamente.

A natureza nacional dos direitos autorais requer que empresas internacionais obtenham licenças em cada país relevante. Em determinados casos, a gestão coletiva pode facilitar a concessão dessas licenças em cada país, e a cooperação entre os grupos através de acordos de reciprocidade pode viabilizar o licenciamento internacional.

CENÁRIO ATUAL

Novas mídias e novas tecnologias continuam a criar maneiras inéditas e inovadoras para que os detentores de direitos possam distribuir e explorar suas obras, em especial através de serviços on-line e móveis, criando assim novas oportunidades de licenciamento. Os detentores de direitos e os usuários estão buscando um licenciamento para diferentes usos, eficaz e abrangente, que permita a entrega de obras protegidas por direitos autorais aos consumidores, num processo ágil e com preços acessíveis, beneficiando os detentores de direitos, usuários e consumidores.

O licenciamento coletivo dentro desses novos modelos de negócio e a cooperação internacional ajudam a harmonizar os bancos de dados e a desenvolver acordos recíprocos para viabilizar o licenciamento internacional de obras protegidas por direitos autorais.

⁹ Vide iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/.

¹⁰ Vide iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/.

¹¹ Vide iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/trademark-licensing/.

¹² Vide iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/franchising/.

¹³ Vide <https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/>.



Os governos também tentam promover o licenciamento internacional e a transparência em licenciamentos coletivos, reconhecendo, ao mesmo tempo, a natureza territorial dos direitos autorais e a prerrogativa dos detentores de direitos para determinar quando será conveniente explorar os direitos exclusivos direta ou coletivamente. Por exemplo, a Diretiva de Gestão de Direitos Coletivos da União Europeia (CRM), que entrou em vigor em abril de 2014, garante que os detentores de direitos controlem a gestão dos seus direitos, estabelecendo regras no âmbito da União Europeia para garantir o funcionamento adequado da gestão do direito autoral e de direitos conexos por meio de organizações de gestão coletiva. Ela determina que os direitos coletivos devem ser licenciados sobre o valor econômico dos direitos negociados, ou seja, entre um comprador e um vendedor interessados. Isso exige que os usuários forneçam relatórios de uso precisos e pontuais. Por fim, a Diretiva também estabelece normas para o licenciamento multiterritorial dos direitos de autores de obras musicais para uso on-line.

Embora a Diretiva da CRM permaneça sendo um dos principais precedentes internacionais, o impacto do Brexit deve ser considerado, no qual, a partir de 1º de janeiro de 2021, as organizações de gestão coletiva do Espaço Econômico Europeu (CMO) não são obrigadas pela Diretiva da União Europeia a representar detentores de direitos do Reino Unido ou a representar os catálogos das CMOs do Reino Unido para licenciamento on-line de direitos musicais.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Modelos de negócios inovadores on-line e móveis, viabilizados pela evolução tecnológica, continuarão a criar novas oportunidades de licenciamento de direitos autorais, o que, nos casos apropriados, pode ser feito de forma mais eficiente em termos coletivos. O caráter internacional de muitos modelos de negócios continua a enfatizar a importância da cooperação internacional entre licenciamentos coletivos e multiterritoriais, sempre que possível. O regime jurídico deve estar subordinado a uma supervisão adequada, especialmente quanto a obras passíveis de proteção por direitos autorais geradas por usuários on-line (UGC) ou IA (inteligência artificial).

2.2. Patentes e normas

ANTECEDENTES

As normas facilitam a interoperabilidade de tecnologias, produtos e serviços através do desenvolvimento de especificações técnicas em Organizações Estabelecedoras de Normas Técnicas formais ou informais (SSOs). No momento, algumas das normas mais onipresentes utilizadas residem no campo das telecomunicações, incluindo as normas relativas ao UMTS (3G), *Long Term Evolution* (4G), 5G e Wi-Fi. Empresas e consumidores passaram a se basear nessas normas para as suas atividades cotidianas.

Para permitir a inclusão da mais eficiente e inovadora tecnologia numa norma técnica em desenvolvimento, os membros de uma SDO são incentivados a submeter suas tecnologias de ponta ao exame pelas SDOs visando inclusão na norma. Já foi estabelecido que, para atingir seu objetivo, os colaboradores devem receber uma remuneração pelo seu investimento em P&D que seja, pelo menos, suficiente para manter os incentivos ao investimento, levando-se em conta projetos malogrados. Isso normalmente ocorre através do licenciamento de uso da tecnologia patenteada do colaborador ao qual a contribuição se refere. No entanto, esse licenciamento também deve ser contrabalançado com a necessidade de facilitar a ampla aplicação da norma segundo os termos e condições de licenciamento justos, razoáveis e não discriminatórios ((F)RAND) estabelecidos para a PI implícita. Consequentemente, as SDOs elaboram políticas de PI que objetivam equilibrar os interesses de todos os seus membros, detentores de patentes, fabricantes de equipamentos e prestadores de serviços, bem como dos implementadores.



Para assegurar uma ampla disseminação de tecnologias normalizadas aliada aos incentivos para inovação, várias abordagens são adotadas. Por exemplo, a maioria dos órgãos de normas técnicas busca, logo de início, a revelação da existência de patentes potencialmente essenciais¹⁴, e solicita que os detentores de patentes declarem sua disposição de oferecer licenças em termos e condições (F)RAND. Detentores de patentes e possíveis licenciados podem então discutir livremente termos detalhados de licenciamento que sejam adequados às necessidades específicas de ambas as partes.

CENÁRIO ATUAL

Várias autoridades governamentais e concorrenciais ao redor do mundo, incluindo EUA, Índia, Japão e Coreia, forneceram algum tipo de orientação, ou estão neste caminho, sobre as atividades das SDOs e o licenciamento de patentes essenciais (SEPs).

Na Europa, a Comissão Europeia (CE), através das Diretrizes sobre Acordos de Cooperação Horizontal da Comissão Europeia de 2011, orientam as SDOs quanto à possível compatibilidade das suas atividades às normas de concorrência da União Europeia,¹⁵ estabelecendo princípios de “porto seguro” (*safe harbour*). A lei da concorrência também tem sido aplicada pela Comissão Europeia para tratar questões relacionadas ao exercício de direitos de PI no que tange à definição de normas, com destaque para as decisões de 2014 referentes à liminar requerida pela Samsung e pela Motorola para a suposta violação das suas SEPs.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), no processo Huawei vs. ZTE,¹⁶ considerou quando a busca de liminar por parte de um titular de SEP contra um violador pode constituir abuso. Em sua decisão, o Tribunal introduziu uma estrutura de “porto seguro” para as negociações pré-judiciais. Ele estabeleceu certas etapas a serem seguidas tanto pelo titular do SEP quanto por um suposto violador (potencial licenciado). O Tribunal deixou claro que, se o suposto violador não cumprisse as etapas impostas pela decisão, e o titular da SEP cumprisse todas as suas etapas para o oferecimento de uma licença em termos (F)RAND, o titular da patente, ao requerer uma medida liminar, não estaria violando a lei de concorrência da União Europeia. Mais recentemente, em maio de 2020, a corte superior da Alemanha seguiu a decisão do TJUE,¹⁷ oferecendo mais clareza quanto ao comportamento de ambas as partes ao negociar uma licença envolvendo SEPs.

Após a decisão do TJUE, a Comissão Europeia divulgou um Comunicado em novembro de 2017¹⁸ observando que esse processo forneceu uma orientação adicional útil para interessados. O Comunicado da CE também estabeleceu princípios para uma estrutura balanceada, uniforme e previsível para SEPs, objetivando tanto incentivar o desenvolvimento e a inclusão de tecnologias em normas e quanto garantir a ampla disseminação de tecnologias normalizadas. Para tanto, defendeu três aspectos importantes: (i) um ambiente mais transparente para SEPs; (ii) princípios comuns de licenciamento; e (iii) um ambiente de imposição de direitos mais balanceado e previsível. Após esse Comunicado, a CE estabeleceu um grupo de especialistas para considerar esses aspectos.

Fora da UE, algumas decisões judiciais lidaram com questões como liminares e termos e condições (F)RAND para o licenciamento de patentes essenciais. Decisões judiciais nos EUA, na China, na Índia e no Japão determinaram o que

¹⁴ Tipicamente, uma patente essencial é considerada como uma patente que é violada pelo uso de uma norma.

¹⁵ Orientações sobre a Aplicação do Artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia aos Acordos de Cooperação Horizontal. Vide [eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114\(04\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114(04)).

¹⁶ Acórdão de 16 de julho de 2015, C-170-13.

¹⁷ *Sisvel v Haier*, Tribunal de Justiça Federal Alemão, 5 de maio de 2020, KZR 36/17.

¹⁸ Comunicado da Comissão para o Parlamento Europeu, o Conselho e o Comitê Econômico e Social Europeu — Definindo a abordagem da União Europeia para Patentes Essenciais. Vide <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583>.



deve constituir uma taxa (F)RAND para patentes essenciais. Na China, devido ao número crescente de litígios, diretrizes foram emitidas pelo Superior Tribunal Popular de Beijing em 2017 e pelo Superior Tribunal Popular da Província de Guangdong em 2018, para ajudar os tribunais a decidirem se liminares deveriam ser deferidas em processos que envolvessem SEPs. As diretrizes também definem parâmetros a serem considerados para a determinação de royalties FRAND. Em 2018, o Instituto Japonês de Patentes também emitiu um guia para facilitar negociações de SEP entre detentores de direitos e usuários de um padrão.¹⁹ No Brasil, liminares foram deferidas nos primeiros dois processos envolvendo SEPs (Vringo vs. ZTE e Ericsson vs. TCL), mas a questão ainda não está definida.

Em 2019, o Instituto de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e a Divisão Antitruste do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), publicaram conjuntamente uma declaração de política relacionada a recursos para violação de patentes essenciais sujeitas a compromissos (F)RAND voluntários,²⁰ na qual afirmaram que “Todas as tutelas disponíveis sob a lei nacional, incluindo liminares e indenizações apropriadas, devem estar disponíveis pela violação de patentes essenciais sujeitas a um compromisso F/RAND”. Essa declaração tinha por objetivo esclarecer uma declaração anterior feita pelo USPTO e pelo DOJ.

Além da disponibilidade de medidas liminares para SEPs, participantes do setor há vários anos discutem diversos tópicos sobre as políticas de patentes de algumas SDOs, inclusive transparência, obrigações de revelação de patente e a definição de (F)RAND nessas políticas. Na questão da medida liminar, esses tópicos são altamente controversos, já que impactam diretamente as posições comerciais dos titulares de patentes e os usuários de produtos e serviços enquadrados nas normas.

Em anos recentes, o sistema de arbitragem foi usado — inclusive na Corte Internacional de Arbitragem da ICC — para determinar termos e condições (F)RAND que não podem ser pactuados mediante negociação entre as respectivas partes. Essas arbitragens, quando ambas as partes não conseguem chegar a um acordo sobre termos e condições (F)RAND ideais, podem evitar o ajuizamento, em todo o mundo, de ações judiciais longas e milionárias para a pacificação de litígios de licenciamento entre o titular da SEP e o usuário da norma. Como os titulares de SEP muitas vezes detêm um grande volume de patentes deste tipo, a arbitragem também conta com a vantagem de viabilizar determinações para todo o portfólio global.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Em abril de 2016 a Comissão Europeia emitiu um Comunicado sobre as suas Prioridades de Padronização da Tecnologia de Informação e Comunicações (ICT) para o Mercado Único Digital. O documento sinalizou a importância da normalização para a economia digital e para o desenvolvimento futuro de um mercado único digital, observando que “áreas como eHealth, energia inteligente, sistemas de transporte inteligentes e veículos conectados e automatizados, incluindo trens, indústrias avançadas, casas e cidades inteligentes e propriedades agrícolas inteligentes irão ser imensamente beneficiadas pela prioridade sugerida para as normas”.²¹ A Comissão Europeia também publicou em 2017 um Comunicado sobre a abordagem da União Europeia quanto às SEPs. Várias ações foram destacadas nesse Comunicado. Uma delas era um projeto piloto “com o objetivo de facilitar a introdução de um mecanismo de escrutínio [essencialmente] apropriado”. Esse projeto foi concluído desde então, e seus resultados são esperados para setembro de 2020. A Comissão também estabeleceu um grupo especializado em SEPs em 2018

¹⁹ Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents, JPO, 5 de junho de 2018. jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal/.

²⁰ Declaração de Política sobre Tutelas para Patentes Essenciais Sujeita a Compromissos F/RAND voluntários. Vide <https://justice.gov/atr/page/file/1228016/download>.

²¹ Vide <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market>



a fim de monitorar práticas de licenciamento, e conduziu um estudo sobre a relação entre “open source” e normas. Esse estudo foi divulgado em novembro de 2019, fazendo várias recomendações.²² Além dessas ações, a Comissão Europeia está conduzindo uma análise de suas diretrizes “Acordo de Cooperação Horizontal” sobre legislação de concorrência, a qual deverá ser revisada em 2022. As Diretrizes atuais abrangem “Acordos de Normalização”, o que inclui orientação sobre a governança de SDOs e a disponibilidade de DPIs relacionados para garantir o acesso justo ao uso de normas. Durante esse período, as Diretrizes passarão por uma fase de avaliação para determinar se há necessidade de alterações, a qual será seguida por um estágio de verificação de impactos com base em evidências.

Fora da UE, espera-se uma decisão da Suprema Corte do Reino Unido sobre a possibilidade de um juízo inglês conceder medida liminar válida em todo o Reino Unido, com base em uma patente do Reino Unido, caso um usuário de padrão não aceite uma licença de portfólio global determinada como (F)RAND pelo juízo. Além disso, devido à importância geopolítica do 5G e de outras tecnologias relacionadas a padrões para as políticas industriais nacionais, órgãos reguladores de vários países, como o Departamento de Justiça dos EUA e o Instituto Japonês de Patentes, estão monitorando, por exemplo, a governança de SDOs e/ou o licenciamento de patentes, bilateralmente e por meio de consórcios de licenciamento de patentes.

III. AVALIAÇÃO E MONETIZAÇÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ANTECEDENTES

Os direitos de propriedade intelectual (PI) são largamente conhecidos como ativos valiosos, não raro exercendo um papel relevante na estratégia das empresas e no valor corporativo global. As empresas determinam o valor de seus ativos de PI com vários objetivos — como, por exemplo, obtenção de financiamento — para tomar decisões informadas de marketing e investimento, explorar a PI através de licenciamento, venda, e outras formas de negociação (por exemplo, através de títulos), bem como cumprir as exigências de relatórios e avaliação para efeitos tributários.

Transações envolvendo direitos de PI têm se tornado cada vez mais comuns. Isso também reflete a crescente importância da PI na avaliação geral de empresas e no mercado como um todo. De acordo com estudos sobre o assunto, ativos intangíveis (dos quais uma parte substancial consiste em propriedade intelectual) representaram apenas cerca de 17% do valor de mercado das empresas do S&P 500 em 1975, enquanto em 2015, esse valor havia aumentado para 87%.²³ De acordo com a análise de 2019 realizada pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO) e o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), indústrias que fazem uso intensivo de direitos de PI (DPIs) geram cerca de 45% do PIB (6,6 trilhões EUR) na União Europeia.²⁴

CENÁRIO ATUAL

Além das práticas adotadas pela indústria e das negociações no contexto de acordos bilaterais, diferentes métodos são aplicados para avaliar a PI. Estão incluídos, entre outros, isenção de royalty, fluxos de caixa descontados, custos

²² JRC Science for Policy Report, “The relationship between open source software and standard setting”, 2019.

²³ Vide o Índice de Patentes Ocean Tomo 300™ (atualização de 2015), <https://oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/>.

²⁴ Vide Intellectual property rights strongly benefit the European economy, EPO-EUIPO study finds: <https://epo.org/news-events/news/2019/20190925.html>.



de replicação ou substituição históricos, opções reais e simulação de Monte Carlo. Os profissionais especializados em avaliação de PI, sobretudo de marcas e patentes, utilizam uma série de metodologias. Em alguns setores, a avaliação pode estar baseada em acordos de licenciamento que muitas vezes determinam ou estão intrinsicamente ligados à produção do ativo, por exemplo, no setor de mídia e entretenimento. Novas normas internacionais de contabilidade poderão resultar num maior reconhecimento das marcas nos balanços das empresas em mais países, viabilizando, portanto, outras utilizações da PI. Em relação às aquisições, podem existir diferentes tratamentos contábeis baseados no preço de aquisição e no custo histórico dependendo de como questões, a exemplo dos ativos intangíveis, são percebidos nas políticas contábeis locais aplicáveis. Devido à natureza única da PI, o método mais adequado de avaliação é normalmente escolhido num critério caso a caso, dependendo do tipo de ativo de PI e respectivo ramo de atividade. Uma combinação de métodos é por vezes utilizada numa tentativa de exemplificar uma gama de valores justos atribuídos a um único ativo de PI. Portanto, é necessária uma abordagem que não dependa de um único método universal de avaliação para identificação e quantificação dos benefícios econômicos que o ativo de PI poderá gerar, refletir o retorno do investimento, por exemplo, risco, custo de capital ou projetos malsucedidos e, finalmente, determinar a provável geração de valor proveniente desses benefícios econômicos.

O valor de mercado acordado entre as duas partes — comprador e vendedor — é a essência do licenciamento nas economias de mercado. A avaliação da própria empresa para efeito de mercado, relevante em alguns setores, inclui modelos de classificações objetivas empregados nos Estados Unidos, Europa e Japão, leilões com lances múltiplos para PI, índices do mercado de ações e Fundos de Índices baseados no valor corporativo da PI (NYSE: OTP e NYSE: OTR). Uma gama de produtos financeiros relacionados à PI permite aos investidores e à empresa uma participação na propriedade dos direitos de PI.

Ao avaliar a PI, também é importante considerar o seu escopo e objetivo. Avaliar uma única patente é diferente de avaliar um portfólio de patentes focado em uma determinada tecnologia ou mesmo o portfólio de patentes de uma empresa como um todo. No caso de transferência de tecnologia — principalmente nos seus estágios iniciais — o objetivo principal de uma avaliação é puramente estratégico e informal. Caso as patentes essenciais estejam sujeitas a uma avaliação monetária, termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND) devem ser considerados no modelo de avaliação. A avaliação de know-how pode ser uma tarefa especialmente desafiadora. A volatilidade crescente do valor dos ativos de PI impõe desafios, seja qual for o objetivo da avaliação.

Ao conduzir uma auditoria com foco em PI, as empresas e a comunidade financeira precisam reconhecer que o valor dos ativos de PI não pode ser determinado sem a devida análise jurídica. Esses estudos oferecem uma informação mais confiável sobre o valor financeiro da PI, bem como informações valiosas para definir a direção e a estratégia da empresa. Outras técnicas automáticas, tais como análise de citação, fornecem, no máximo, uma noção aproximada do valor da PI, que pode estar bastante equivocada.

Normas contábeis relativas ao custo podem fazer com que ativos desenvolvidos internamente pareçam menos valiosos do que o seu real valor de mercado ou potencial retorno de investimento, o que, em contrapartida, reduz o valor de mercado da empresa. As normas contábeis atuais seguem a regra de registrar itens de negócios a seus preços em uma transação comercial. A princípio, esses itens não podem ser postos em uma folha de balanço, porque pode haver um risco de contabilização dupla, uma vez que os custos tangíveis do desenvolvimento de ativos intangíveis já podem ter sido contabilizados. Organizações Intergovernamentais, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o OCDE e a Comissão Econômica das Nações Unidas para Europa (UNECE), organizam seminários e compilam recursos sobre o tema. A Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional (UNCITRAL) acrescentou ativos de PI no escopo do seu Guia Legislativo sobre Operações



Garantidas.²⁵ Este guia faz recomendações sobre como as legislações nacionais podem ser conciliadas, em escala internacional, para banir restrições legais relativas à disponibilidade de financiamento e crédito a baixo custo.

Várias iniciativas regionais e internacionais foram implantadas para padronizar os mecanismos de avaliação. Uma série de organizações tentam desenvolver normas de avaliação, tais como as Normas de Contabilidade Financeira dos EUA (US Financial Accounting Standards — FASB), o Comitê Internacional de Normas de Avaliação (International Valuation Standards Committee — IVSC), o Instituto Alemão de Normalização (German Institute of Standardization — DIN), o Conselho Internacional de Normas de Contabilidade Financeira (International Financial Accounting Standards Board — IFASB), a Organização Internacional de Normalização (International Organization for Standardization — ISO) e a OCDE.

Em 2013, o Relatório Final do Grupo Especializado em Avaliação de Propriedade Intelectual (*Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation*) elaborado pela Comissão Europeia (CE) foi publicado.²⁶ Este relatório representa um conjunto de regras para que as empresas realizem uma avaliação mais completa dos ativos intangíveis em termos contábeis, ampliando as oportunidades para obtenção de um valor melhor dos ativos de PI e alavancando o financiamento. Em 2015, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicou o seu relatório final sobre preços de transferências nas Ações 8-10 do seu Plano de Ação Para o Combate à Erosão Tributária e Transferência de Lucros (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) relativo a ativos intangíveis.²⁷ Em 2018, a OCDE publicou dois guias adicionais: “*Guidance for Tax Administrations on the Application of the Approach to Hard-to-Value Intangible*”²⁸ e “*Revised Guidance on the Application of the Transactional Profit Split Method*”.²⁹ Em 2011, o Instituto Alemão de Normalização (German Institute of Standardization — DIN) publicou a Norma 77100 Avaliação de Patente — Princípios Gerais para Avaliação Monetária de Patentes.³⁰ A China Appraisal Society também publicou seu “Standards for the Appraisal of Assets -- Intangible Assets” e outras diretrizes relevantes para a avaliação de propriedades intelectuais.³¹ Ademais, a Organização Internacional de Normalização emitiu a ISO 10668, essencial para procedimentos de avaliação de marcas monetárias. Mais recentemente, a ISO 20671 foi emitida em 2019, tratando da avaliação de marcas sob a perspectiva do marketing e do consumidor, especialmente para a medição da força da marca, do desempenho da marca e dos resultados financeiros. Essa norma segue a norma ISO 10668, mas não a substitui, e foi inspirada pela norma austríaca ONR 16800, “Método para a avaliação da marca de ativos intangíveis”.³²

PERSPECTIVAS FUTURAS

O contínuo crescimento da monetização de patentes está sendo promovido por instituições como a Comissão Europeia, sobretudo no que se refere a ativos inoperantes de PI de pequenas e médias empresas. Por outro lado, há um aumento das atividades por parte das entidades de declaração de patentes (que adquirem, licenciam e impõem essas patentes), bem como de entidades de aglomeração de patentes, que adquirem os direitos de patente e as licenciam aos seus membros. O valor e o interesse na monetização de patentes e direitos de PI tiveram um

²⁵ UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions — Supplement on Security Rights in Intellectual Property (2011), https://uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf.

²⁶ Vide *Final Report from the Expert Group on Intellectual Property Valuation* (2013), disponível em https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf.

²⁷ Vide <https://oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm>.

²⁸ Vide <https://oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-BEPS-action-8.pdf>.

²⁹ Vide <https://oecd.org/tax/transfer-pricing/revised-guidance-on-the-application-of-the-transactional-profit-split-method-beps-action-10.htm>.

³⁰ Vide *Patentbewertung — Grundsätze der monetären Patentbewertung* (2011) em <https://www.beuth.de/de>.

³¹ Normas de Avaliação da China Appraisal Society (2019), disponível em: <http://www.cas.org.cn/pgbz/pgzc/index.htm>.

³² Vide <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20671:ed-1:v1:en>.



crescimento acentuado em litígios. Na China, os litígios relacionados à propriedade intelectual aumentaram em 44,16% de 2018 a 2019.³³ A crescente tendência de litígios relacionados a direitos de PI/patentes sinaliza um potencial aumento em atividades de avaliação monetária.

Um número crescente de governos estabeleceu programas para incentivar suas empresas a explorar seus direitos de PI e ajudá-las a arrecadar fundos com base nesses ativos. A avaliação dos direitos de PI é essencial para as empresas neste contexto. As atividades de monetização das empresas continuam a crescer. Esse crescimento se dá porque, à medida que aumenta a percepção sobre os valores eventualmente provenientes da PI inativa, diminui a responsabilidade de afixar aquele valor, aumentando a necessidade de aquisição de patentes a serem agregadas a portfólios para licenciamento cruzado e declaração de reconvenção. Em função de recentes ocorrências no mercado de patentes, pode-se constatar como o valor de uma patente em si pode ser atrelado a uma série de fatores contextuais, desde a avaliação de sua tecnologia implícita até a sinergia por ela gerada num portfólio de empresas de um determinado segmento.

CONTRIBUIÇÃO DA ICC

Em 2019, a ICC publicou o “ICC Handbook on Valuation of Intellectual Property Assets”³⁴ que proporciona uma visão geral prática dos principais aspectos da avaliação de PI e serve como base de conhecimento comum para as diferentes partes no processo de avaliação.

³³ Suprema Corte Popular da República Popular da China (2020), *Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2019*, disponível em: <https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml> [Accessed 10th June, 2020].

³⁴ Vide <https://iccwbo.org/publication/icc-handbook-valuation-intellectual-property-assets/>.

Obtendo ativos de propriedade intelectual





B. Obtendo ativos de propriedade intelectual

I. PATENTES

1. Serviço de cooperação de patentes e harmonização do direito material de patentes

ANTECEDENTES

À medida que as empresas, o comércio e o impacto da tecnologia se tornaram cada vez mais globais, cresceu a percepção sobre o valor de ativos de PI, como as patentes. Portanto, houve um aumento, desde meados da década de 1990, no número de pedidos de patente depositados no mundo todo, com um aumento anual consecutivo desde 2009. A necessidade de maior eficiência para todas as partes envolvidas também realça a necessidade de cooperação entre os institutos de patentes. Neste contexto, a cooperação significa que os institutos de patentes compartilham informações sobre estratégias de busca, resultados de busca e resultados de exames para pedidos referentes à mesma invenção, e usam essas informações vinculadas ao trabalho de busca e exame feito nestes pedidos. Os institutos de patentes comprometidos com esse processo de cooperação terão a responsabilidade final de decidir por si próprios se uma patente deverá ser concedida ou não.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), um tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) datado de 1970, foi concebido para obter um melhor equilíbrio entre a eficiência de institutos e a tomada de decisões deliberada de pedidos. O sistema PCT é um grande sucesso, com 153 países contratantes até março de 2020. Através de um único pedido, a proteção de patentes pode ser aplicada em todos os países-membros. O PCT prevê uma única busca e exame de alta qualidade na fase internacional e adia os principais custos associados aos esforços de proteção para patentes, assim, os requerentes da patente têm mais tempo para decidir se devem validar o pedido nos países ou regiões desejadas. O Grupo de Trabalho PCT da OMPI tem a tarefa de melhorar o sistema PCT.

Os cinco principais institutos de patentes do mundo,³⁵ CNIPA (China), EPO (Instituto Europeu de Patentes), JPO (Japão), KIPO (Coreia), e USPTO (EUA), chamado coletivamente de Grupo IP5, visa à cooperação em várias áreas no contexto de busca e exame de patentes.

Outro avanço referente à cooperação entre os institutos de patentes é o programa *Patent Prosecution Highway* (PPHs — Vias Rápidas de Processamento de Patentes). Esses acordos de cooperação permitem que os institutos utilizem o trabalho de exame e busca realizado previamente por outros institutos participantes, abreviando assim o tempo necessário ao processo de exame. O primeiro PPH foi lançado como um programa piloto entre o USPTO e o JPO em 2006, e o número de institutos que implementaram PPHs aumentou desde então até os 54 atuais.³⁶

³⁵ Tratando coletivamente cerca de 80% dos pedidos de patente em todo o mundo e cerca de 95% dos pedidos depositados no âmbito do PCT (Vide <https://www.fiveipoffices.org/about>).

³⁶ Para uma visão geral desses acordos, consulte: https://wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html.



CENÁRIO ATUAL

O aumento da percepção sobre o valor do capital intelectual, como o das patentes, contribuiu para o número recorde de pedidos de patente depositados. Em 2018 o número total de pedidos de patentes de invenção depositados em todo o mundo atingiu 3,3 milhões, um aumento de 5,2% em relação a 2017.³⁷ Os principais países que contribuem para esse crescimento foram China, Estados Unidos e Japão, com o instituto de patentes chinês recebendo 1,54 milhões de pedidos de patente, o que corresponde a 46,4% do total global em 2018. Essa evolução resultou num aumento da pressão sobre esses institutos no que diz respeito ao acúmulo de pedidos.

Paralelamente, o assunto da qualidade de patentes é cada vez mais discutido a nível nacional, bem como a nível internacional, inclusive dentro do Grupo IP5.

O desenvolvimento de um novo sistema de classificação de patentes, comum aos institutos do Grupo IP5, é um dos principais projetos do Grupo IP5, bem como a harmonização da legislação patentária. Sob o nome Global Dossier, os institutos do Grupo IP5 fornecem dados de folha de rosto em um formato padronizado, o que permite a visualização de todos os documentos de folha de rosto do Grupo IP5 a partir de qualquer um dos websites dos institutos do Grupo IP5. De 1º de julho de 2018 a 1º de julho de 2020, os institutos do Grupo IP5 conduziram um projeto piloto chamado Busca e Exame Colaborativo (CS&E — *Collaborative Search and Examination*) para testar uma abordagem colaborativa de buscas internacionais no âmbito do PCT, com uma abordagem orientada por requerentes, uma distribuição de carga de trabalho equilibrada e um conjunto comum de padrões de qualidade e operacionais. Além do CS&E, no âmbito da estrutura do PCT, foram realizados pilotos do CS&E bilaterais, tais como entre o USPTO e o JPO, bem como entre a CNIPA e o KIPO. No início de 2020, o Grupo IP5 realizou a reunião inaugural de sua Força Tarefa conjunta sobre Novas Tecnologias Emergentes (NET) e Inteligência Artificial (IA), estabelecida para explorar os aspectos jurídicos, técnicos e de políticas de NETs e IA, seu impacto sobre o sistema de patentes e sobre as operações dos institutos do Grupo IP5.

Para promover e facilitar o progresso sobre questões chave sob consideração na OMPI, e, em particular, para avançar na harmonização do direito material de patentes, o Grupo B+³⁸ foi estabelecido em 2005. Desde 2014, um subgrupo do Grupo B+ trabalha em período de tolerância/revelações não prejudiciais, pedidos conflitantes, e direitos de usuários anteriores, com base no relatório de maio de 2014 pelo Tegernsee Group.³⁹ Além disso, publicou um artigo em junho de 2015 definindo os objetivos e princípios que norteiam a harmonização do direito material de patentes.⁴⁰

A rede de *Patent Prosecution Highways* (PPH) continua a se expandir. Em julho de 2020, 54 institutos de patentes tomaram parte em contratos de PPH, resultando em cerca de mil arranjos de PPH.⁴¹ O requerente, cujas reivindicações de patente são consideradas admissíveis ou patenteáveis pelo instituto do primeiro depósito, pode solicitar, nos termos do acordo PPH, que o pedido equivalente depositado em outro instituto seja analisado rapidamente no segundo instituto, desde que certas condições sejam atendidas. O instituto do segundo depósito pode, então, fazer uso dos resultados de busca e exame do instituto utilizado no primeiro depósito. Portanto, o requerente pode obter maior rapidez na análise do pedido equivalente depositado no segundo instituto. Isso facilita a

³⁷ Vide https://wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html.

³⁸ Composto por Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, estados-membros da União Europeia, a Comissão Europeia, estados-membros do EPO, e o EPO.

³⁹ Composto por chefes de institutos e especialistas de dos institutos de patentes da Dinamarca, da França, da Alemanha, do Japão, do Reino Unido, dos EUA e o EPO e trabalhando desde 2011.

⁴⁰ Vide <https://ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr04008.html>

⁴¹ Vide jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/network.html.



análise de pedidos de patentes pelos institutos que participam das PPHs, resultando em economia para os institutos e requerentes.

Todos esses projetos — incluindo o aperfeiçoamento do sistema PCT, PPHs e o trabalho dos institutos do Grupo IP5 — apresentam sinais animadores de um forte interesse entre os institutos de patentes que se dedicam à busca e exame de pedidos de patente para melhorar as condições de cooperação, em níveis multilateral e bilateral.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Embora um progresso notável tenha sido feito, espera-se que o problema com backlogs nos maiores institutos de patentes continue. O foco sobre possíveis soluções, ao mesmo tempo em que se mantém a qualidade de patentes, continuará a ser um tema importante para os institutos e requerentes de patentes, para terceiros e para a sociedade como um todo.

Como principais usuárias do PCT, as empresas apoiam o sistema e incentivam os esforços na OMPI para aperfeiçoá-lo. As empresas continuarão a acompanhar e apoiar os esforços visando o aperfeiçoamento do sistema PCT para torná-lo um instrumento eficaz na cooperação de busca e exame de patentes. Embora as *Patent Prosecution Highways* sejam iniciativas positivas por si só e também como meio para o aperfeiçoamento do sistema do PCT, buscas e exames de patentes de alta qualidade no âmbito dos sistemas de colaboração são de importância fundamental. As empresas continuarão a acompanhar e apoiar o desenvolvimento das PPHs para garantir sua eficácia, sustentabilidade e coerência com o sistema PCT, entre outras coisas. Além disso, os projetos fundamentais desenvolvidos pelos institutos do Grupo IP5 são importantes e sólidos, merecendo um acompanhamento atento por parte das empresas.

Muito embora a contínua interrupção dos debates sobre harmonização do direito material de patentes no Comitê Permanente sobre Patentes da OMPI (SCP) gere apreensão, os trabalhos e estudos realizados no SCP, e também no Grupo de Trabalho PCT da OMPI, merecem ser acompanhados com atenção. As empresas devem tomar parte ativa no amplo debate sobre o equilíbrio do sistema de patentes e explicar seu papel positivo no apoio à inovação e ao desenvolvimento econômico.

Os governos devem desenvolver ações para fortalecer o sistema PCT e aperfeiçoar a qualidade do trabalho realizado pelos institutos nacionais participantes, além de incentivar seu uso pelos requerentes. As empresas também incentivam os esforços de cooperação condizentes como o sistema PCT, como aqueles representados pelas PPHs, bem como outras iniciativas de progresso para harmonização material das patentes.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC participa das sessões do SCP e fez declarações e/ou apresentou trabalhos sobre temas referentes aos privilégios cliente-advogado, exceções e limitações aos direitos de patentes, transferência de tecnologia e sobre normas e patentes. A ICC continuará a apoiar o uso e o fortalecimento do PCT e também acompanhará os trabalhos dos institutos do Grupo IP5 sobre cooperação. Além disso, a ICC continuará a acompanhar a evolução de outras iniciativas de cooperação, incluindo as *Patent Prosecution Highways* (PPHs) que foram postas em prática entre vários institutos de patentes.



2. Qualidade de patentes

ANTECEDENTES

O aumento, nos últimos anos, do número de pedidos de patente depositados no mundo todo levou a grandes acúmulos de pedidos à espera de exame e decisão quanto à sua concessão. Ao mesmo tempo, foram levantadas dúvidas sobre a qualidade insatisfatória das patentes concedidas. Isso pode ter afetado o equilíbrio entre os interesses dos detentores de direitos, por um lado, e o interesse público, por outro, colocando em risco o bom funcionamento do sistema de patentes como um todo.

CENÁRIO ATUAL

Como resultado, a questão da qualidade das patentes está sendo estudada, e medidas estão sendo tomadas em diferentes níveis. A nível de instituto de patentes, a qualidade das patentes é um tema importante em muitos países, tanto no contexto nacional, quanto no âmbito da cooperação entre os institutos de patentes do Grupo IP5.⁴² Dentro dos objetivos do Grupo IP5, a qualidade das patentes é um dos chamados projetos fundamentais. O trabalho desenvolvido nesses níveis técnicos se concentra em itens como os procedimentos de exame de patentes, cooperação entre os institutos de patentes e sistemas de controle de qualidade. O Comitê Permanente de Direito Patentário da OMPI (SCP) também tem, como um dos seus temas de estudo, a qualidade das patentes.

A qualidade das patentes também é estudada sob outros ângulos. Por exemplo, os efeitos de patentes de baixa qualidade, no mercado, sobre o papel das patentes, como um incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, podem ser estudados a partir de uma perspectiva econômica, enquanto o grau de invalidação de patentes em processos judiciais pode ser estudado do ponto de vista jurídico. A Organização para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) está empenhada em determinar como medir a qualidade das patentes e publicou um estudo sobre o assunto.⁴³

A questão da qualidade das patentes foi abordada em tratados internacionais recentes, como o acordo da Parceria Transpacífico (TPP),⁴⁴ que inclui disposições sobre cooperação de patentes e colaboração entre institutos de patentes dos países signatários e o compromisso de aperfeiçoar os procedimentos para imposição de direitos nas esferas cível e criminal.⁴⁵

Muitos países fornecem mecanismos para avaliação de patentes, tais como oposição ou procedimentos de invalidação pós-concessão que podem ser acionados por qualquer um com base na não concessão da patente de acordo com requisitos essenciais. A invalidação pós-concessão se tornou uma ferramenta importante para o aperfeiçoamento da qualidade de patentes nos EUA, com seu sistema de revisão pós-concessão. Na Europa, o Tribunal Unificado de Patentes terá competência sobre a invalidação pós-concessão de Patentes Unitárias (UPs) e outras patentes europeias (EPs) subordinadas às disposições do Tribunal Unificado de Patentes. O sistema judicial

⁴² China, Japão, Coreia, os EUA e o Instituto Europeu de Patentes.

⁴³ Vide OECD Science, Technology and Industry Working Papers 2013/03 — 6 de junho de 2013.

⁴⁴ Continuado como o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica (CPTPP) após a retirada dos Estados Unidos sob a administração Trump.

⁴⁵ Vide TPP, Artigo 18.14.



da China também não mediu esforços para garantir a qualidade de patentes estabelecendo normas a respeito da construção da reivindicação, as quais fornecem uma orientação importante para os requerentes.⁴⁶

PERSPECTIVAS FUTURAS

A manutenção de um bom nível de qualidade de patentes concedidas é de interesse de todas as partes interessadas. É importante que as empresas acompanhem e participem deste trabalho em seus diferentes contextos.

3. Os trabalhos sobre o sistema de patentes na Europa

ANTECEDENTES

Na Europa, a falta de uma denominação unitária, aliada à ausência de uma jurisdição integrada, especializada e unificada para litígios de patentes, continuou a ser o objeto principal de intensa discussão entre a Comissão Europeia, os estados-membros da UE, o Instituto Europeu de Patentes (EPO) e as partes interessadas. Um Acordo sobre um Tribunal Unificado de Patentes (Acordo do UPC) e os Regulamentos da União Europeia sobre a Patente Unitária (“sistema da Patente Unitária”)⁴⁷ foi alcançado para essas duas questões em 2012. Efeito unitário significa que a Patente Unitária deverá assegurar uma proteção uniforme, extensiva a todos os Estados participantes do sistema de Patentes Unitárias (estados-membros de PUs).

A língua — uma questão politicamente sensível — mostrou-se um dos problemas principais, para o qual uma solução aceitável acabou por ser encontrada. Como os estados-membros da UE não chegaram a um consenso sobre os acordos de traduções, o Conselho da UE decidiu, em março de 2011, que o Regulamento da PU, juntamente com os Acordos de Tradução das Patentes Unitárias (também denominado Regulamento dos UPTA), deveria ser tratado no âmbito de um Procedimento de Cooperação Reforçada previsto nos Tratados da UE. Dos (então) 27 estados-membros da UE, somente Itália e Espanha não aderiram a essa “Cooperação Reforçada”, impetrando uma ação contra esse procedimento no Tribunal de Justiça Europeu (TJUE), a qual foi julgada improcedente em abril de 2013. A Espanha impetrou mais duas ações, as quais também foram julgadas improcedentes pelo TJUE. A Itália nesse período decidiu aderir ao Regulamento da PU e, portanto, ao sistema da patente unitária.

CENÁRIO ATUAL

Em dezembro de 2012, o Parlamento Europeu votou a favor das propostas dos termos de compromisso do Conselho da UE para os dois projetos de regulamentos (Patente Unitária e Acordos Linguísticos). Esses regulamentos entraram em vigor em 20 de janeiro de 2013, mas serão aplicados somente a partir da data do Acordo do UPC.

O Acordo do UPC, em seu formato atual, precisa ser ratificada pelo menos por 13 estados para entrar em vigor. No início de 2020, o Acordo do UPC foi ratificado por um número suficiente de estados-membros, exceto a Alemanha, uma vez que uma Reclamação Constitucional se encontrava pendente perante sua Corte Constitucional Federal contra a lei alemã que aprova o Acordo do UPC. Em março de 2020, a corte declarou a lei nula, uma vez que não

⁴⁶

Vide Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Patent Infringement Dispute Cases (II).

⁴⁷

O Regulamento (UE) Nº 1257/2012 de 17 de dezembro de 2012 que implementa cooperação aprimorada na área da criação de proteção da patente unitária, e o Regulamento (UE) Nº 1260/2012 de 17 de dezembro de 2012 que implementa cooperação aprimorada na área da criação da patente unitária com relação às disposições aplicáveis de tradução.



tinha sido aprovada pelo parlamento alemão (Bundestag) com a maioria de dois terços exigida, de acordo com a corte. O Reino Unido (Reino Unido), apesar de ter ratificado formalmente o Acordo sob a Primeira-Ministra May em 2019, o que foi um tanto surpreendente, retirou oficialmente sua ratificação sob o Primeiro-Ministro Johnson em julho de 2020. Dessa forma, a entrada em vigor do sistema ainda não está certa.

Apesar disso, o EPO celebrou acordos de validação com o Camboja, a Moldávia, o Marrocos e a Tunísia, conferindo aos proprietários de patentes concedidas no âmbito da EPC A opção de estender a validade de tais patentes para esses países. Um outro acordo, que ainda entrará em vigor em setembro de 2020, foi assinado com a Geórgia em 2019.

PERSPECTIVAS FUTURAS

De acordo com autoridades governamentais, o governo alemão está se esforçando para sanar a deficiência formal no processo de ratificação antes das eleições gerais, a serem realizadas no terceiro trimestre de 2021. O fato de que o Reino Unido não participará do UPC significa que haverá pelo menos uma rodada nova de negociações a fim de encontrar um substituto para Londres, que supostamente sediaria uma das divisões do UPC. Embora alguns interessados entendam que o UPC poderia começar com as outras duas divisões (Paris e Munique) assumindo em caráter provisório as tarefas dessa divisão, uma solução ainda não foi encontrada até o momento desta publicação.

Uma vez aplicados os Regulamentos de Patente Unitária, não haverá nenhum procedimento isolado de concessão para Patente Unitária. Em vez disso, uma PU poderá ser obtida através de um processo de validação posterior à concessão de uma Patente Europeia pelo Instituto Europeu de Patentes (EPO), de acordo com a Convenção sobre a Patente Europeia (EPC). Essa validação será similar às validações individuais atuais de Patentes Europeias concedidas nos estados-membros da EPC, e será válida automaticamente em todos os estados-membros da Patente Unitária sem a necessidade de traduções. A validação individual convencional da Patente Europeia permanecerá disponível, especialmente para os estados-membros da EPC que não participem da PU. No entanto, uma vez selecionada a validação de uma Patente Unitária, a validação individual estabelecida por um estado-membro da Patente Unitária sofrerá exclusão, e vice-versa. A PU somente poderá ser restrita, transferida, revogada ou prescrita se abranger todos os estados-membros do sistema da PU. A PU poderá ser licenciada com efeito em todos os territórios dos estados-membros da PU ou em parte deles. As taxas de renovação deverão ser pagas ao Instituto Europeu de Patentes (EPO). Essas taxas foram estabelecidas no nível das taxas de renovação combinadas devidas nos quatro países, mas frequentemente escolhidos para validação no momento de seu estabelecimento.⁴⁸

O Regulamento dos UPTA prevê que, durante um período de transição — o qual se encerrará em até 12 anos a contar da data de aplicação do Regulamento — traduções adicionais deverão ser apresentadas após a validação da PU. Caso a língua do processo da Patente Europeia seja o francês ou o alemão, uma tradução completa do relatório descritivo para o inglês deve ser apresentada, e se o inglês for a língua do processo, uma tradução completa do relatório descritivo para uma língua oficial de um dos estados-membros da PU deve ser apresentada. Essas traduções servirão apenas como base de informações, não tendo valor legal.

O Acordo do UPC, uma vez em vigor, prevê um tribunal especializado em patentes, com competência específica para julgar violação e validade relativas às regiões cobertas pelas Patentes Europeias e UPs. No entanto, para um período de transição de, pelo menos, sete anos — a partir da data em que os Acordos entrarem em vigor — as

⁴⁸ 2015: Alemanha, França, Reino Unido e os Países Baixos.



Patentes Europeias e os pedidos de Patentes Europeias pendentes estarão isentos dessa cláusula, mediante uma declaração correspondente (denominada “exclusão” ou *opt-out* em inglês).

O UPC será composto por um Juízo de Primeira Instância amplamente descentralizado, um Tribunal de Recursos e um Cartório. O Tribunal de Primeira Instância terá uma divisão central — localizada em Paris com duas seções em Munique e a cidade a substituir Londres — além de várias divisões locais e regionais nos estados-membros da PU. O Tribunal de Recursos ficará localizado em Luxemburgo. A divisão central do Juízo de Primeira Instância abrigará um fórum exclusivo para processos de invalidação. No entanto, perante divisões locais ou regionais, a invalidação deverá ser apresentada como pedido reconvenicional em processos de violação. Caso oposições e processos recursais relacionados ainda estejam pendentes perante o EPO, o processo do UPC será suspenso.

Nas divisões locais e regionais, o idioma dos processos será o idioma usado na sede da divisão, embora outros idiomas sejam aceitos sob determinadas condições. O idioma usado na divisão central será o idioma utilizado nos processos de Patentes Europeias. Os recursos serão apresentados no idioma utilizado na primeira instância. Todas as divisões serão integradas ao UPC, sujeitas a procedimentos padronizados; as divisões serão instâncias especializadas e independentes, mas estarão subordinadas ao TJUE, com a incumbência de interpretar e aplicar as leis da UE e acordos transitórios.

O EPO procurará celebrar acordos de validação com outros países.

As partes interessadas, como ocorria anteriormente, continuarão a acolher e seguir o trabalho continuado na UE em um sistema de PU e os acordos de validação do EPO.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC continuará acompanhando o trabalho no UPC, e abordará questões potenciais. Como anteriormente, a ICC continuará protocolando propostas sobre esses temas junto às instâncias competentes.

4. Considerações sobre idiomas

ANTECEDENTES

Não raramente, o idioma é uma questão suscetível a debates. Do ponto de vista estritamente comercial, o benefício da utilização de um único idioma nos processos concessórios de patentes é óbvio, não somente para os detentores de direitos de propriedade intelectual (PI), como para as empresas que planejam entrar em mercados externos, evitando, assim, violações de PI de terceiros. No entanto, a escolha do idioma traz visíveis implicações para a identidade, cultura e soberania nacionais. O peso político dessa questão é ilustrado pelo contínuo debate sobre a proposta da Comissão Europeia de um regime de patente unitária na UE.

CENÁRIO ATUAL

No momento, vários países têm permitido o depósito de pedidos de patentes utilizando documentos num idioma diferente daquele reconhecido como o idioma oficial do instituto de patentes. Essa opção facilitou muito o processo de depósitos para os requerentes, embora, normalmente, a tradução para o idioma oficial tenha um prazo relativo de entrega.



Na Europa, outro aspecto vantajoso para os detentores de direitos de PI foi o Acordo sobre a aplicação do Artigo 65 relativo à Concessão de Patentes Europeias (o Acordo de Londres), que entrou em vigor em 2008. Essa decisão reduziu as exigências de tradução para patentes europeias concedidas após sua validação em cada um dos estados-membros da Convenção sobre a Patente Europeia. Os estados contratantes utilizam um dos idiomas oficiais utilizados pelo Instituto Europeu de Patentes (incluindo França, Alemanha e Reino Unido), dispensando, portanto, qualquer exigência de tradução para validação. Os demais estados contratantes, por sua vez, exigem a tradução das reivindicações em seu idioma oficial, assim como a tradução das especificações em outro idioma oficial do EPO (inglês, na maioria dos casos). Entretanto, segundo o Acordo de Londres, os seus estados contratantes se reservam o direito de exigir a tradução completa do relatório descritivo no contexto de litígios de patentes. Esse Acordo pode ser considerado um marco no processo de redução de custos de validação das Patentes Europeias.

O progresso no desenvolvimento de ferramentas de tradução disponibilizadas, entre outros, pelos institutos de patentes na Europa (EPO), Japão (JPO), Coreia (KIPO) e China (CNIPA), bem como pela OMPI, trouxe uma série de vantagens. As ferramentas de tradução agilizam, a um custo relativamente baixo, as análises, à primeira vista, de documentos de patentes em idiomas estrangeiros, seja para avaliação do estado da técnica, ou mesmo para alertar, em caráter preventivo, sobre possíveis violações de patentes de terceiros. A preocupação com a violação de patentes é uma questão primordial para empresas em vias de se estabelecer em países com intensa atividade no setor de patentes. Além disso, as ferramentas de tradução estimulam a cooperação entre os institutos de patentes e ajudam a aprimorar a qualidade do exame.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O contínuo desenvolvimento de ferramentas de tradução por máquina mais eficazes é uma maneira de proporcionar acesso fácil e de baixo custo a informações abrangentes sobre patentes, o que pode reduzir gradualmente a importância da questão do idioma no futuro. Os institutos de patentes, a exemplo dos cinco maiores do mundo (o Grupo IP5), continuarão a ter um papel de liderança nesse processo visto que o “corpus” linguístico de traduções bilíngues ou multilíngues disponíveis nesses institutos — por exemplo, de traduções de documentos de prioridade, etc. — é uma plataforma valiosa para maior progresso.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC vai continuar a fomentar iniciativas que visem à redução de custos de tradução nas ações judiciais de patentes e posteriores execuções, ao mesmo tempo garantindo segurança jurídica para as partes interessadas. Além disso, como anteriormente, (ver o documento da ICC *The Need for Further Accessions to the London Agreement* (“A Necessidade de Novas Adesões ao Acordo de Londres”), de junho de 2009), a ICC vai estimular os governos que ainda não tenham tomado essa providência, que tomem a iniciativa de aderir ao Acordo de Londres o mais breve possível.



5. Patenteabilidade de invenções relacionadas à Inteligência Artificial

ANTECEDENTES

Cada vez mais, a inteligência artificial (IA) gera desenvolvimentos importantes na tecnologia e nos negócios, de veículos autônomos a diagnósticos médicos e fabricação avançada. A IA se tornou ainda mais importante com o rápido desenvolvimento do 5G, a análise de *big data*, a Internet das Coisas (IoT), etc., passando de pesquisas puramente teóricas para aplicações comerciais. Assim, a patenteabilidade de invenções relacionadas à IA se tornou uma questão significativa para governos e indústrias. Conforme mencionado na seção de Fundamentos da Propriedade Intelectual, para fins desta publicação, define-se a IA de modo geral como “IA estrita”, compreendendo técnicas e aplicativos programados para a realização de tarefas individuais.⁴⁹

CENÁRIO ATUAL

De acordo com um relatório de IA publicado pela OMPI em 2019, desde o surgimento da inteligência artificial nos anos 50, inovadores e pesquisadores depositaram pedidos para cerca de 340.000 invenções relacionadas à IA e mais de metade das invenções identificadas foram publicadas desde 2013.⁵⁰ Em sua maioria, as invenções relacionadas à IA usam algoritmos na análise de dados e no fornecimento de decisões ou previsões, o que desafia tanto a prática quanto o direito de patentes, introduzindo várias questões, incluindo elegibilidade para patentes, avaliação de atividade inventiva, adequação da revelação, autoria da invenção, etc.

Em 2019, os institutos do Grupo IP5 optaram por ampliar sua cooperação nas áreas de novas tecnologias emergentes (NET) e inteligência artificial e concordaram em criar uma força tarefa do Grupo IP5 para explorar formas de promover segurança jurídica, estabelecer uma orientação clara e dar apoio aos usuários na proteção de suas inovações relacionadas a NET/IA em escala global.⁵¹ A OMPI também lidera um “Diálogo sobre PI e IA”, reunindo estados-membros e outros interessados para tratar do impacto da AI sobre a PI, com o objetivo de formular coletivamente questões que precisam ser perguntadas por formuladores de políticas. A primeira sessão foi realizada em setembro de 2019 e a segunda e terceira sessões estão marcadas para 2020.⁵²

Alguns dos principais institutos de patentes nacionais ou regionais estabeleceram regras claras para o exame de invenções relacionadas à IA. Por exemplo, o EPO e a CNIPA acrescentaram, cada um, uma nova seção às suas Diretrizes de Exame sobre como decidir sobre a elegibilidade para patentes e a patenteabilidade de invenções de IA em 2018⁵³ e 2019,⁵⁴ respectivamente. O USPTO refinou seu teste acerca da elegibilidade de patentes de invenções implementadas por computador em janeiro de 2019, o que proporciona uma orientação mais clara para a matéria patenteável de invenções relacionadas à IA. O JPO adicionou 10 casos exemplificativos referentes a invenções relacionadas à IA em seu “*Examination Handbook for Patent and Utility Model*” em março de 2019, ajudando o público a ter um melhor entendimento dos requisitos de descrição e atividade inventiva para invenções relacionadas à IA.⁵⁵

⁴⁹ OMPI, Draft Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1, 21 de maio de 2020.

⁵⁰ Vide página 13, “WIPO Technology Trends 2019- Artificial Intelligence”, https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence.

⁵¹ Vide <https://www.fiveipoffices.org/news/20200117>.

⁵² Vide https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html.

⁵³ Vide https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm.

⁵⁴ Vide <http://www.cnipa.gov.cn/zfgg/1144989.htm>

⁵⁵ Vide <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/index.html>.



Além dos requisitos de patenteabilidade para invenções relacionadas à IA, o debate sobre a autoria de invenções criadas por meio de IA também atraem bastante atenção. Um exemplo é o processo da DABUS. Dois pedidos de patente for invenções criados por uma inteligência artificial chamada DABUS foram depositados entre 2018 e 2019 junto ao EPO, ao UKIPO e ao USPTO, contudo, foram indeferidos em dezembro de 2019. O motivo do indeferimento por esses institutos de patentes é que o direito patentário atual não permite que máquinas sejam nomeadas inventoras. Apenas pessoas físicas podem ser consideradas inventoras. O processo da DABUS desafia o sistema do direito patentário atual e suscita consideração ponderada sobre como adaptar o sistema do direito patentário ao desenvolvimento de futuras tecnologias.

PERSPECTIVAS FUTURAS

A IA continuará sendo um assunto acalorado nos próximos anos. Sob o aspecto do exame de patentes, com regras e exemplos cada vez mais específicos proferidos pelos institutos de patentes, as normas sobre a patenteabilidade de invenções relacionadas à IA se tornarão claras e previsíveis. Sob o aspecto da imposição de patentes, comparações de violações e provas que demonstrem a violação serão fundamentais. O atual sistema do direito patentário também enfrentará desafios com o avanço da tecnologia da IA, como a redefinição da autoria da invenção.

6. Patenteabilidade de novos usos

ANTECEDENTES

Um novo uso para uma invenção conhecida e, posteriormente patenteada, deve ter significância comercial não só para o inventor do novo pedido, mas também para a sociedade. Sendo assim, há fortes argumentos para a concessão de uma proteção apropriada para as chamadas invenções de segundo uso.

CENÁRIO ATUAL

Muitos países preveem patentes de segundo uso, embora o formato permitido para as reivindicações possa variar. Uma série de acordos bilaterais de livre comércio apelam expressamente para a patenteabilidade de todas as invenções, ao passo que o recente acordo da Parceria Transpacífico⁵⁶ requer que os signatários concedam patentes para os novos usos de um produto conhecido, novos métodos de uso de um produto conhecido, ou novos processos de uso de um produto conhecido.

Nos países da comunidade andina, os usos não podem ser patenteados, sejam eles já conhecidos ou novos, e a Argentina também está acompanhando este critério. O Tribunal de Justiça Andino (ACJ) interpretou o Artigo 27 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (TRIPS) como uma exigência para que os países concedam proteção para invenções que estejam relacionadas somente a produtos, compostos ou processos. O ACJ considerou ainda que os usos se enquadram em uma nova categoria de invenções diferente daquelas previamente cobertas pelo TRIPS, de modo que a proteção para esses usos não precisa ser concedida nos termos do TRIPS. O Tribunal também considerou que os novos usos carecem de aplicabilidade industrial.

⁵⁶ Vide TPP, Artigo 18.37.



A Lei de Patentes da Índia, Seção 3, relaciona como invenções não patenteáveis, a mera descoberta de qualquer nova propriedade ou novo uso de uma substância conhecida, bem como o mero uso de um processo, máquina ou aparelho conhecido.⁵⁷ Apesar de excluir um determinado formato de reivindicação, a Grande Câmara de Recurso do Instituto Europeu de Patentes — na sua decisão G 2/08 publicada em 2010 — confirmou explicitamente uma abordagem mais ampla sobre a patenteabilidade desses segundos usos nos termos da versão atual da Convenção sobre a Patente Europeia. A importância das reivindicações de segundo uso médico também foi enfatizada por uma série de casos recentes na Alemanha, Holanda e no Reino Unido.

PERSPECTIVAS FUTURAS

As empresas precisam convencer as autoridades competentes, como governos, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e a OMPI, que o segundo uso é mais do que uma mera descoberta, representando uma inovação com aplicabilidade industrial, merecendo, portanto, ampla proteção, desde que satisfaça os demais critérios legais de patenteabilidade, novidade e atividade inventiva, em consonância com os requisitos do Artigo 27 do Acordo TRIPS.

II. DESENHOS INDUSTRIAIS

ANTECEDENTES

As leis sobre desenhos industriais procuram proteger a aparência externa específica de um produto. Desenhos industriais são um direito de propriedade intelectual (PI) protegido e assim reconhecido na Convenção de Paris de 1886. O Sistema de Haia de 1925 — atualizado pela última vez pelo Ato de Genebra de 1999 — estabeleceu um sistema de depósito centralizado por meio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para as partes contratantes (91 países em junho de 2020). O Sistema de Haia tem crescido, particularmente desde 2014, e ainda com o acesso do Camboja, do Japão, da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, dos EUA, de Israel, do Reino Unido, do Canadá e do México. Entre os países cuja adesão é esperada, encontra-se a China.

CENÁRIO ATUAL

Ainda há uma disparidade considerável de regimes de desenho industrial a nível internacional — o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) dedica apenas dois artigos — os artigos 25 e 26 — à proteção de desenhos industriais, os quais definem um padrão mínimo de proteção para desenhos industriais novos ou originais durante pelo menos 10 anos. A 13ª edição da classificação de Locarno aplicável em 2021 contém 32 classes e 237 subclasses, abrangendo mais de 5.000 indicações de produtos classificados, facilitando o registro e as buscas.

A atratividade da proteção a desenhos industriais aumentou de forma notável, conforme refletido pelo aumento de mais de 8% no total de pedidos de desenhos industriais depositados em 2019 e pela modernização de muitas leis nacionais sobre desenhos industriais. Contudo, as leis nacionais sobre desenhos industriais diferem de um país para outro em diversos aspectos, tais como:

⁵⁷ “a menos que esse processo conhecido resulte em um produto novo ou utilize pelo menos um reagente novo” (Seção 3d).



- ▶ Exame ou ausência de exame dos critérios sobre novidade/originalidade na etapa de registro; Proteção conferida ao produto em sua totalidade ou a partes do produto.
- ▶ Prazo de proteção, que varia de 10 anos até 15 a 25 anos. Por exemplo, na UE e no México, o prazo é de 5 anos, podendo ser renovado 5 vezes. No Japão, o prazo está prorrogado para 25 anos desde 1º de abril de 2020, enquanto o prazo das patentes de desenho industrial foi prorrogado recentemente para 15 anos nos EUA, o que provavelmente ocorrerá também na China em 2020.
- ▶ Coexistência de diferentes regimes de proteção de desenhos — patentes de desenho (China, EUA), desenhos industriais e desenhos — incluindo desenhos registrados e não registrados.
- ▶ A interação entre proteção de desenhos industriais e outras formas de proteção, como direitos autorais, marcas, patentes e modelos de utilidade, e identidade visual.
- ▶ Critérios para avaliar validade e violação — como novidade e caráter individual, funcionalidade e multiplicidade de formas, exigência de visibilidade, impressão geral, o ponto de vista da pessoa de referência (o chamado usuário informado na UE), o impacto dos atributos estáticos e da decoração, todos eles conceitos desafiadores com interpretação variável de um país para outro.

Além disso, os cuidados e os riscos financeiros relativos à proteção de desenhos dependem das características de cada setor industrial relevante. Por exemplo, a indústria automobilística se depara com a barreira da função técnica e oposições antitruste relativas à proteção de desenhos para peças sobressalentes, enquanto a indústria de dispositivos para celular foi surpreendida em meio à guerra travada em torno de desenhos com formatos geométricos mínimos para celulares e tablets. A disseminação da impressão em 3D em setores, a explosão dos desenhos digitais e a implantação da inteligência artificial ressaltam a necessidade da proteção transfronteiriça.

O esboço do Tratado sobre Direito de Desenhos, preparado pela OMPI, tem por objetivo simplificar e normalizar as formalidades relacionadas ao registro de desenhos industriais. As principais alterações propostas ao sistema de desenhos dizem respeito a métodos e quantidade de desenhos submetidos, quantidade de desenhos num único pedido, período de graça de 06 a 12 meses a partir da divulgação pública, período de sigilo após o depósito, e a padronização internacional de informações a serem submetidas no pedido de um desenho.

Apesar do apoio geral ao esboço do Tratado por todas as delegações na OMPI, a convocação de uma conferência diplomática para adotá-la ainda se encontra pendente em 2020 quanto à resolução de uma questão significativa apresentada pelo grupo africano na OMPI em 2014, que visa introduzir ao Tratado um requisito de revelação, em pedidos de registro de desenho industrial, da procedência ou fonte de expressões culturais tradicionais, conhecimentos tradicionais ou recursos biológicos/genéticos utilizados ou incorporados ao desenho industrial.

O regime do Desenho Comunitário europeu é uma das estruturas jurídicas mais harmonizadas no direito de desenhos. Enquanto a Diretiva sobre Desenhos de 1998 harmoniza substancialmente leis nacionais sobre desenhos industriais dos estados-membros da UE, o Regulamento sobre Desenhos de 2001 estabeleceu um direito Comunitário sobre desenho registrado que dura até 25 anos, administrado pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). O mesmo Regulamento também estabeleceu um direito Comunitário sobre desenho não registrado, com duração de 3 anos após a revelação na UE.

Dessa forma, um proprietário de desenho industrial pode buscar proteção na UE registrando junto ao EUIPO um desenho que seja novo e tenha caráter individual, por até 25 anos, ou pode desfrutar apenas de uma proteção limitada contra a cópia de seu desenho não registrado por 3 anos, se as condições forem atendidas. Desde 2010, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) esclareceu o significado de vários conceitos relativos a desenhos industriais, como produto em questão, grau de liberdade do desenhista, usuário informado e impressão geral.



Atualmente, o Regulamento sobre Desenhos da UE encontra-se em reformulação. Uma grande consulta pública concluída em 2019 e o esboço revisado do Regulamento devem tratar de várias questões, como: (i) a definição de “desenho” e o tratamento de recursos não visíveis; (ii) o esclarecimento de conceitos como: “Desenhos ditados pela função técnica”; (iii) a modernização das regras processuais para registro e buscas de desenhos.

Vários países também reformularam suas leis nacionais sobre desenhos nos últimos dois anos, por exemplo. Canadá, México, Israel, Turquia, China, Singapura, Coreia, Japão e Austrália acabaram de lançar em 2020 o Projeto de Revisão de Desenhos. É digno de nota que vários países asiáticos abordaram o tratamento de desenhos digitais e questões decorrentes da digitalização da economia.

CENÁRIO ATUAL

O Comitê Permanente da OMPI sobre o Direito Marcário, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (SCT) tem sido revisado desde 2015 o regime de proteção conferido a Interfaces Gráficas de Usuário (GUIs), ícones e desenhos de fontes tipográficas. Após um questionário da OMPI circulado em 2016 e uma publicação sobre proteção de design de GUIs pela Comissão de PI da ICC em 2018,⁵⁸ um questionário adicional foi enviado pelo SCT sobre 3 assuntos principais (i) a necessidade de um vínculo entre uma GUI e um artigo ou produto; (ii) métodos de representação adotados pelos Institutos, (iii) questões referentes a exclusão, exame, violação e prioridade. Nessa etapa, as respostas mostraram que um vínculo entre um design de GUI/ícone e um artigo não é exigido pela maioria dos entrevistados (40 estados-membros e 2 institutos de propriedade intelectual).⁵⁹

Outra questão importante é a do acúmulo de desenhos e outros direitos de PI. A maioria dos países permitem uma proteção de PI cumulativa para produtos que atendem aos requisitos específicos para cada regime de PI, mas recursos puramente funcionais de um produto são geralmente excluídos ao avaliar o benefício da proteção de desenho, direito autoral ou marca. A proteção cumulativa de DPIs para um objeto de desenho é uma oportunidade reconhecida amplamente de estender o prazo de uma proteção de PI, mas isso pode levar a uma análise complexa ao fazer valer a PI.

Essa coexistência de vários DPIs foi ajustada recentemente na Europa pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Tanto a Diretiva da UE quanto o Regulamento de Desenhos permitem a proteção de desenhos por direitos de autor. Em sua marcante decisão “Cofemel”,⁶⁰ o TJUE sustentou que um desenho só pode receber proteção por direito autoral se for original — sendo criação individual do próprio autor — e expressa de modo que o torne identificável com precisão e objetividade suficientes. Em outras palavras, o TJUE confirmou que “originalidade” é o conceito harmonizado principal para a avaliação de obras protegidas por direito autoral na UE.

O TJUE aplicou esse teste de suscetibilidade de proteção por direito autoral em um processo de 2020 envolvendo o formato de uma bicicleta dobrável anteriormente patenteada. O Tribunal aplicou o teste de originalidade ao “formato da bicicleta [Brompton] que é necessário ao menos em parte para a obtenção de um resultado funcional” e ainda assim pode ser uma obra criativa “*refletindo a personalidade do autor*”, suscitando assim alguma preocupação

⁵⁸ Vide iccwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/.

⁵⁹ Os EUA e Japão apresentaram, em 23 de setembro de 2019, uma recomendação defendendo: (i) o registro de designs de GUI novos ou originais, (ii) sem consideração ou limitação quanto ao estado operacional do dispositivo eletrônico, e nem ao tempo durante o qual o design está disponível visualmente, ou como a GUI foi instalada em um produto e (iii) a conferência de proteção contra o uso em vários ambientes de visualização em tela sem necessidade de registro do design em cada ambiente. A China também flexibilizou em 2020 suas regras de patentes para facilitar a concessão de uma patente de desenho para o design de um produto que envolvia uma GUI: o vínculo com um produto de hardware permanece por meio de uma indicação do uso principal da GUI (estático ou animado) e o produto ao qual ela se aplica e, em caso de visualização em tela, é possível mencionar uma ampla lista de todos os produtos envolvidos.

⁶⁰ TJUE — C-683/17, 17 de setembro de 2019, Cofemel — G Star Raw CV.



quanto ao grau de originalidade de “recursos não puramente funcionais” que o órgão jurisdicional e reenvio do Reino Unido terá que avaliar.⁶¹

Nos EUA, uma patente de desenho protege “desenhos novos, originais e ornamentais para um artigo fabricado”. Uma vez que a lei de direito autoral dos EUA não protege recursos utilitários de um artigo, conforme interpretado no processo de referência SCOTUS de 2017, de *Star Athletica, LLC vs. Varsity Brands, Inc.*, a proteção cumulativa de direito autoral e patente de desenho é difícil de obter, especialmente para itens de vestuário.

Muitos desenhos também são protegidos como marcas registradas. Portanto, a proteção de um desenho por vários DPLs exige a distinção de recursos suscetíveis de proteção por direitos de desenho, direitos autorais e direitos de marca de “recursos puramente funcionais” que não podem ser protegidos, o que pode ser um exercício difícil.

Com efeito, a maioria dos países negam proteção de desenho e/ou direito autoral para recursos puramente funcionais de um produto. Esse teste de funcionalidade permanece bastante complexo, apesar de esforços de jurisdições para esclarecer sua implementação.

Na UE, o TJUE, em sua marcante decisão *DOCERAM* de 2018⁶² analisou o Artigo 8(1) do Regulamento de Desenhos que exclui da proteção de desenhos da UE “recursos relativos à aparência de um produto que sejam ditadas unicamente por sua função técnica”. O Tribunal rejeitou a “teoria da multiplicidade de formas” adotada por vários órgãos jurisdicionais europeus, segundo a qual se vários desenhos puderem cumprir a mesma função, o desenho escolhido não pode ser “ditado apenas pela função”. O TJUE estabeleceu um novo teste de funcionalidade que exigia constatar se a função técnica era o único fator determinante do recurso em questão e a análise de todas as circunstâncias objetivas relevantes para responder a essa pergunta (e não apenas a análise da percepção do desenhista ou do usuário).

Em termos de procedimento, há uma necessidade de consistência processual transfronteiriça nessa área. O registro de desenhos está sujeito ao exame material apenas em alguns países (EUA, México e Japão, por exemplo) enquanto na maioria dos países esse exame não é feito. As dificuldades costumam surgir quando pedidos de desenho são estendidos no exterior por meio do sistema de Haia, em razão de diferentes requisitos nacionais. Em particular, o tratamento de cada vez mais pedidos de desenhos que reivindicam benefício de períodos de tolerância e/ou prioridade é frequentemente afetado e atrasado. No esforço geral de harmonização, o ID5 (um grupo de 5 institutos de propriedade intelectual que se concentra em desenhos industriais) colabora para abordagens comuns.⁶³ O EUIPO também conduz programas de convergência sobre marcas e desenhos que reúnem interessados e institutos de propriedade intelectual.⁶⁴

Também há uma necessidade de maior facilitação de buscas de desenhos. A busca por desenhos anteriores costuma ser uma armadilha, apesar de recentes aprimoramentos de ferramentas desenvolvidas pela OMPI e por institutos nacionais e regionais. Com o avanço da tecnologia de IA, a OMPI desenvolveu uma ferramenta de busca por imagem para encontrar marcas registradas prévias semelhantes.⁶⁵ A disponibilidade de uma ferramenta de busca

⁶¹ TJUE — C-833/18, 11 de junho de 2020, *Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get*.

⁶² TJUE — C-395/16 8 de março de 2018 *Doceram GmbH v CeramTech GmbH*.

⁶³ Notavelmente, o grupo ID5 (EUIPO, JPO, KIPO, CNIPA, USPTO) revisou recentemente (i) as práticas dos institutos sobre direitos de prioridade, (ii) se informações da internet constituem revelação admissível de desenhos e (iii) o impacto da impressão em 3D sobre desenhos. Vide <http://id-five.org/>.

⁶⁴ Vale destacar que desde 2014, 3 programas de convergência produziram diretrizes para a representação gráfica de desenhos para fins de registro (CP6), a criação de um banco de dados de indicações de produtos harmonizadas (CP7) e os critérios para avaliar a revelação de desenhos na internet (CP 10), estando todos os resultados disponíveis no website do EUIPO.

⁶⁵ Vide https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0005.html.



semelhante para desenhos é prevista para o futuro próximo. A OMPI também lançou em 2020 o serviço WIPOPROOF, que gera provas à prova de adulteração de que um arquivo digital existiu em um determinado momento e que permitirá o acompanhamento de depósitos de desenhos sucessivos.

Na Europa, a EUIPO, com o apoio de institutos de PI nacionais, também projetou várias ferramentas, como o Design class, auxiliando a encontrar a indicação de produto adequada no Harmonized Database (HDBPI) e no Design view, uma ferramenta de busca de desenhos multilíngue em 72 institutos de propriedade intelectual, o que permite a comparação de marcas e desenhos. Outros institutos também tomaram parte em programas de modernização, destaque especial para as abordagens inovadoras do EPO e dos institutos de propriedade intelectual do Chile, de Singapura e da Espanha em 2019.⁶⁶

PERSPECTIVAS FUTURAS

A adoção do Tratado sobre Direito de Desenhos da OMPI permanece um objetivo prioritário. A nível nacional, não obstante uma atualização recente das leis de desenhos nacionais em países como Canadá, Israel, Japão e Malásia, o nível de harmonização ainda é baixo. Ademais, a materialização do Brexit afetará a estratégia de depósito dos interessados na UE e na Grã-Bretanha apesar de um esquema geral inicial de caráter temporário acerca da duplicação de registros de desenhos da UE no Reino Unido.⁶⁷

A área de violação de desenhos e das tutelas cabíveis ainda não atingiu a plena maturidade, contudo, algum progresso foi realizado. No marcante processo de patentes dos EUA Apple vs. Samsung, sobre smartphones, a Suprema Corte dos EUA interpretou um artigo antigo da lei federal que dizia que o violador de uma patente de desenho para um artigo fabricado responde pelo lucro total obtido e sustentou que um “artigo fabricado” abrange tanto um produto vendido para um consumidor quando um componente desse produto, vendido separadamente ou não. O processo retornou para o Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, que adotou um protocolo com quatro fatores para calcular o valor indenizatório.⁶⁸ O júri decidiu que a Samsung deveria pagar centenas de milhões para a Apple e o processo foi enfim encerrado. Entretanto, ainda não está totalmente definido se o quantum indenizatório deve considerar os lucros cessantes relativos à venda do produto inteiro ou relativos apenas a partes que implementem os recursos de desenho protegidos. Na China, as sanções pela violação de patentes de desenho aumentaram muito nos últimos anos. Elas levam em conta (i) o prejuízo concreto do reclamante; (ii) os lucros do violador; (iii) um múltiplo de royalties (geralmente entre um e três) de royalties; (iv) indenização legal, cujo valor fica a critério do juízo, mas varia geralmente entre 10.000 CNY e 1 milhão CNY.

A questão relativa a direitos de desenho e a cláusula de reparo continuará a evoluir. Uma cláusula de reparo é prevista em vários regulamentos de desenhos e o seu âmbito é impugnado regularmente, especialmente no setor automotivo no que tange à substituição de peças sobressalentes. Órgãos jurisdicionais têm interpretado o âmbito da cláusula de reparo em sentido estrito. Por exemplo, na UE, com decisões reunidas do TJUE em 2017 em ações apresentadas pela Audi e pela Porsche contra a Acacia, uma fabricante italiana de aros de pneus.⁶⁹ O Tribunal entendeu (i) que a cláusula de reparo se aplica apenas a peças de componentes de reposição de um produto complexo que seja visualmente idêntico às peças originais e (ii) produtores e vendedores de peças sobressalentes devem informar aos usuários finais que a peça sobressalente é protegida por direito de desenho e apenas pode ser

⁶⁶ Vide <https://worldtrademarkreview.com/governmentpolicy/eu-chile-singapore-and-spain-ip-offices-named-most-innovative-world>

⁶⁷ O UKIPO publicou um “Guia para empresas que detêm desenhos comunitários registrados e marcas e desenhos internacionais após o fim do período de transição”: <https://gov.uk/guidance/changes-to-eu-and-international-designs-and-trade-mark-protection-after-the-transition-period>.

⁶⁸ (i) vide Apple Inc. v. Samsung Elecs.Co. No 11-CV-01846-LHK (N.D.Cal. 22 out. 2017).

⁶⁹ C-397/16 e C435/16 de 20 de dezembro de 2017



usada para substituição da peça defeituosa. Nos EUA, a questão de peças sobressalentes também é amplamente disputada.⁷⁰ A cláusula de reparo permanece uma questão sensível na agenda de decisores.

A disseminação da tecnologia de impressão em 3D envolve desenhos em dois níveis. Primeiro, a impressora 3D imprime um objeto real ao receber instruções para executar um arquivo Computer-Aided Design (CAD) do produto criado com um software de modelagem em 3D ou scanner 3D. Segundo, a impressora 3D fabrica o produto depositando os materiais camada por camada — daí a expressão “fabricação aditiva” que, no entanto, deixa de ser a apenas a técnica de impressão em 3D — para obter um produto que seria a réplica exata do modelo original em 3D contido no arquivo CAD. Os desenhos são, portanto, o elemento matriz do processo de impressão em 3D, bem como a materialização resultante em um produto final impresso em 3D. A tecnologia de impressão em 3D é usada em várias indústrias de fabricação, especialmente na nos setores aeronáutico, automotivo, médico e de produção de metais. Ela afeta processos de desenho em todos os campos, de joalheria a construção de moradias, arquitetura, ofícios e entretenimento. As questões atuais ligadas ao desenho despertadas pela impressão em 3D englobam:

- ▶ O status de arquivos CAD/de digitalização gerados por software, por inteligência artificial, ou por uma combinação de desenhos anteriores é essencial para avaliar a que ponto a autoria/propriedade pode ser reivindicada ou perdida.
- ▶ A rastreabilidade e a imposição de licenças de arquivos CAD, à medida que parcerias são desenvolvidas entre prestadores de serviços, fabricantes de impressoras 3D e empresas que detêm portfólios de desenhos.
- ▶ O grau de violações resultantes da impressão em 3D generalizada de produtos para consumidores não licenciada.⁷¹

A impressão em 3D tem implicações para a maioria dos tipos de DPIs, entretanto, até o momento, isso não tem sido objeto de muitos litígios. A UE publicou em abril de 2020 um estudo sobre as implicações de PI da impressão industrial em 3D.⁷² Uma avaliação preliminar importante é que um arquivo CAD não seria elegível por si só para proteção nos termos do direito de desenhos da UE, enquanto um desenho abrangido por um arquivo CAD poderia ser elegível.

A inteligência artificial (IA) e os desenhos são uma interessante área nova de evolução. As inovações relacionadas à inteligência artificial (IA) desencadearam muitas discussões. A OMPI atualmente lidera um Diálogo sobre PI e IA, reunindo estados-membros e outros interessados, com o objetivo de formular as questões que precisam ser perguntadas por formuladores de políticas.⁷³ Embora alguns institutos de patentes importantes tenham estabelecido regras quanto ao exame de invenções relacionadas à IA,⁷⁴ até o momento não há padrões especiais estabelecidos no exame de desenhos relacionados à IA. Os documentos emitidos pela OMPI postulam que desenhos assistidos por IA podem ser considerados uma variação de desenhos assistidos por computador e podem ser tratados da mesma forma, ou seja, como desenhos suscetíveis de proteção. No caso de desenhos gerados por IA, as dúvidas e

⁷⁰ Auto. Body Parts Ass'n v. Ford Glob. Techs., LLC, 930 F. 3d 1314 — Juízo Recursal, Circuito Federal 2019. Nesse processo, o Circuito Federal definiu o direito ao reparo como “o direito de uso transferido a um comprador por uma venda autorizada que inclui o direito ao reparo do artigo patenteado”. O Tribunal rejeitou sua aplicação porque “os desenhos do capô e do farol da Ford são abrangidos por patentes distintas, e a produção e o uso desses desenhos sem autorização da Ford constitui violação”.

⁷¹ Pode ser que movimentos de consumidores que promovem o “faça você mesmo” ou o direito de reparo usando impressão em 3D venha a afetar o cenário atual, especialmente após testemunhar a eficácia da impressão em 3D para a produção de equipamentos médicos durante a COVID 19.

⁷² Vide <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1>.

⁷³ Vide https://wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/policy.html.

⁷⁴ Vide epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e_g_ii_3_3_1.htm; e <https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/index.html>.



considerações são similares àquelas suscitadas em relação a invenções ou obras criativas geradas por IA⁷⁵ e são mais complexas.

Desenhos são percebidos atualmente como um direito de PI e uma ferramenta empresarial substancial. Considerando a função e o foco crescente dos desenhos em escala global, a proteção satisfatória de desenhos exige progresso na harmonização de vários aspectos supramencionados. No atual contexto de avanços tecnológicos céleres e de preocupações quanto à promoção de uma economia circular, a percepção e a função dos direitos de desenhos podem evoluir no futuro próximo.

III. DIREITOS AUTORAIS

ANTECEDENTES

A proteção dos direitos autorais e dos direitos conexos ocorre dentro de uma estrutura de complexas questões jurídicas, econômicas e sociais. As novas técnicas de viabilização da reprodução, distribuição, execução e exibição de obras e outros materiais, a um baixo custo e virtualmente instantâneas, criaram grandes oportunidades e desafios para os detentores de direitos, distribuidores e consumidores. As novas tecnologias, por sua vez, ampliaram as oportunidades para um número maior de interessados (novos e antigos), desde novos provedores de conteúdo comercial — produtores e editores de material protegido por direitos autorais — até indústrias da tecnologia da informação (TI), de telecomunicações e de eletrônica de consumo, e pessoas físicas, também, para citar apenas alguns. A evolução das redes digitais em geral, e do comércio digital e das comunicações em particular, transformam as formas pelas quais informações e obras criativas são usadas e experimentadas. Faz-se necessária, portanto, a proteção de direitos autorais e conexos e o licenciamento desses direitos, como resposta aos novos desafios e oportunidades criados pela evolução dos métodos digitais de distribuição.

CENÁRIO ATUAL

A estrutura internacional inicial para os direitos autorais no ambiente digital foi criada no Tratados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), de 1996, sobre Direitos Autorais (WCT) e sobre Execuções e Fonogramas (WPPT) (coletivamente os “Tratados da OMPI sobre Internet”), que entraram em vigor em 2002 e contam com mais de 100 partes contratantes.

Os governos começaram a atualizar a abordagem assumida nos Tratados da OMPI sobre Internet. Uma vez que esses Tratados foram negociados em 1996, a evolução de métodos de distribuição digital e comércio digital criaram tensões sobre conceitos de cerca de vinte e cinco anos de agentes chave, como intermediários digitais, motivando a União Europeia (UE) a promulgar a Diretiva de 2019 sobre Direitos Autorais no Mercado Único Digital (Diretiva sobre DSM) e o Escritório de Direitos Autorais dos EUA a pedir reformas à 1998 Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA). Os governos também procuraram ferramentas de imposição inovadoras, como o bloqueio de websites para abordar os desafios extraterritoriais únicos do direito autoral digital.

⁷⁵

As dúvidas principais resumidas pela OMPI para análise são: (i) a lei deve permitir ou exigir que a proteção de desenhos seja conferida a um novo desenho gerado por IA que tenha caráter individual? (ii) Disposições legais específicas precisam ser introduzidas para reger a propriedade de desenhos gerados por IA? (iii) o uso dos dados subsistentes em desenhos registrados sem autorização para aprendizado por máquina deveria constituir violação do direito de desenho? (iv) Desenhos não registrados gerados por IA devem ser tratados de modo análogo a desenhos registrados gerados por IA?



Além dos Tratados da OMPI sobre Internet, a OMPI serve de foro para discussões sobre a atualização da proteção de direitos autorais e direitos conexos, e também para discussões sobre exceções e limitações. Em junho de 2012, o Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais (BTAP) foi celebrado com sucesso, atualizando os direitos dos intérpretes audiovisuais dentro do ambiente digital. Em junho de 2013, O Tratado de Marrakesh da OMPI foi celebrado com sucesso, firmando entendimentos sobre determinadas limitações e exceções em benefício das pessoas cegas, deficientes visuais, e com dificuldades de acesso à leitura impressa.

PERSPECTIVAS FUTURAS

As contribuições econômicas das indústrias que dependem de direitos autorais são significativas, embora, frequentemente, não recebam todo o devido crédito. É importante que os órgãos competentes, em âmbito nacional, aliado aos formadores de opinião tenham uma melhor percepção sobre a importância econômica dos direitos autorais, bem como sobre a ampla gama de indústrias que dependem dessa proteção e de oportunidades de licenciamento de seus direitos para sua viabilidade. Consequentemente, a OMPI está trabalhando com integrantes dos governos de cada país para analisar o impacto que as indústrias que dependem de direitos autorais exercem sobre as respectivas economias nacionais.

Para realizar plenamente o potencial do ambiente digital em benefício de todos, respeitados os direitos implícitos ao direito autoral, as empresas intensificarão o seu trabalho visando o interesse comum de promover, no comércio eletrônico e em outras mídias digitais, a proteção do direito autoral e as ofertas legais de produtos/obras protegidos no comércio digital.

As empresas devem aproveitar todas as oportunidades para comunicar suas preocupações aos órgãos competentes, visando à criação de uma estrutura jurídica que estimule a criatividade na sociedade da informação. No mínimo, a implementação dos Tratados da OMPI sobre Internet — que levam em conta os legítimos interesses das partes envolvidas, ao mesmo tempo em que fomentam a criatividade e os investimentos nos principais setores da indústria — deve ser incentivada e monitorada, como um limite mínimo para o alcance dessas metas estipuladas. As empresas devem comunicar ainda aos legisladores sobre a importância de atualização de leis destinadas à proteção do direito autoral digital a fim de abordar métodos de entrega digital e modelos empresariais em evolução.

As empresas devem continuar buscando a aplicação apropriada da legislação existente sobre direitos autorais visando o cumprimento dos direitos concedidos aos detentores, enquanto considera os interesses elegíveis de prestadores de serviços. Ao mesmo tempo, devem levar em conta os legítimos interesses dos prestadores de serviços e buscar um consenso sobre uma maneira mais eficaz e menos onerosa de imposição de direitos autorais e licenciamento de produtos legais, em face das novas formas de violação. Todo esse movimento será realizado em conformidade com os Tratados da OMPI sobre Internet, e acordos multilaterais posteriores, abordando o cenário digital em evolução, como as Diretivas da UE sobre Direitos Autorais, Comércio Eletrônico e DSM. Em nível nacional e internacional, um esforço de pesquisa constante que identificasse a contribuição de atividades ligadas ao direito autoral para as economias nacionais e global e meios de abordar desafios em evolução para a proteção do direito autoral digital seria muito bem acolhido.

Os governos devem atualizar a proteção de direitos autorais em seu teor por meio da implementação dos Tratados da OMPI sobre Internet e acolhendo soluções legislativas que olhem para o futuro para tratar das mudanças subsequentes no cenário digital. Em termos de mecanismos de imposição devidamente balanceados, eles devem implementar ao menos os termos do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). É necessária uma meta para a criação de uma estrutura de responsabilização equilibrada e eficaz que respeite as obrigações internacionais, ofereça incentivos para uma maior cooperação entre empresas com o



objetivo de coibir e reagir às violações, incentive práticas responsáveis de negócios, não imponha ônus excessivos a intermediários, e estimule propostas legalmente viáveis com estruturas de licenciamento, visando assegurar a função soberana dos tribunais.

Qualquer legislação que utilize a aplicabilidade de regras de responsabilidade por violações de direitos autorais deve examinar cuidadosamente o modo como essas regras se aplicam a todos os interessados no ambiente de rede digital, assegurando, assim, a eficácia da estrutura de proteção de direitos autorais.

Qualquer estrutura que limite a responsabilidade de prestadores de serviços deve se restringir a indenizações e outras compensações monetárias. Liminares e outras formas de reparação justa devem estar disponíveis, observadas a evolução das leis que regem tais liminares.

1. Intermediário digital e responsabilidade da plataforma

ANTECEDENTES

Os Tratados da OMPI sobre Internet e a legislação fundada nesses tratados, como a DMCA dos EUA, criaram exceções de responsabilidade para intermediários da Internet, como Provedores de Acesso à Internet (ISPs) com base em um princípio comum de operadoras segundo o qual não se pode esperar que intermediários conheçam e policiem todo o tráfego em suas redes. À medida que plataformas on-line⁷⁶ se desenvolveram ao longo dos últimos vinte e cinco anos, novos modelos de negócios surgiram, como plataformas digitais baseadas na monetização de conteúdo hospedado protegido por direitos autorais, frequentemente postado por usuários finais. Embora a DMCA tenha criado um mecanismo para que detentores de direitos solicitem que plataformas de hospedagem removam conteúdo violador (“notificação e retirada”), alguns detentores de direitos consideraram esses métodos de autopolicamento inadequados, citando o crescimento exponencial de materiais violadores e a dificuldade em acompanhar conteúdo que pode ser repostado facilmente após a retirada. Plataformas e intermediários digitais afirmam que não podem determinar se o conteúdo postado por um usuário final é violador, considerando tanto o volume do conteúdo em questão quanto as complexidades da lei de direitos autorais.

Alguns detentores de direitos consideram que plataformas digitais diferem de redes de ISP de operadoras passivas, visto que elas podem promover e monetizar ativamente conteúdo compartilhado por usuários finais, e argumentam que, por esse motivo, não devem ser abrangidas por contratos de “porto seguro”.

CENÁRIO ATUAL

Os governos e formuladores de políticas ao redor do mundo procuram atualizar a abordagem assumida nos Tratados da OMPI sobre Internet de 1996 para tratar das realidades de intermediários digitais e plataformas digitais.

Em maio de 2020, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos concluiu um estudo de quatro anos e meio sobre as disposições de “porto seguro” e o sistema de aviso e retirada da DMCA dos EUA, que serviu como o modelo para o Tratado de Internet da OMPI que implementa leis em jurisdições ao redor do mundo. O Escritório de

⁷⁶ Plataformas on-line abrangem uma ampla variedade de atividades, incluindo mercados on-line, mídias sociais, plataformas de conteúdo criativo, lojas de aplicativos, websites de comparação de preços, plataformas para a economia colaborativa, bem como mecanismos de pesquisa. Eles ampliam a possibilidade de escolhas do consumidor, aumentam a eficiência e a competitividade da indústria e podem aprimorar a participação civil na sociedade.



Direitos Autorais ressaltou que, no momento da adoção dos Tratados da OMPI sobre a Internet, “pode ter sido difícil prever o mundo on-line como o conhecemos agora, onde usuários enviam diariamente centenas de milhões de fotos, vídeos e outros itens, e provedores de acesso recebem mais de um milhão de avisos de supostas violações. Esses desenvolvimentos, bem como as mudanças tecnológicas e de modelos empresariais que ocorreram ao longo dos anos, resultaram em mudanças no ecossistema da internet”.⁷⁷ O Escritório de Direitos Autorais concluiu que “o sistema de “porto seguro” dos EUA hoje está desbalanceado” em desfavor dos detentores de direitos. O Instituto recomendou alterações ao sistema “a fim de melhor balancear os direitos e responsabilidades de provedores de acesso on-line e detentores de direitos nas indústrias de criação”.

Em resposta a esses desafios identificados, tribunais e legisladores começaram a desenvolver teorias de dever de prestação de contas ou responsabilidade do intermediário que preveem indenizações ou liminares para detentores de direitos. Começando pela presunção de que intermediários da Internet, que podem facilitar o acesso a conteúdo ilegal, são frequentemente uma via chave para solucionar violações on-line, a Diretiva de Direitos Autorais da UE de 2001 forneceu uma fundação para que proprietários de direitos autorais consigam medidas liminares contra intermediários cujos serviços sejam usados por terceiros para violar direitos autorais. Juízos italianos concluíram que plataformas digitais não podem se qualificar como portos seguros se tomarem parte em atividades como indexação, filtragem, promoção ou monetização de conteúdo; e confirmaram que elas devem tomar medidas para garantir que não haja reenvio de conteúdo violador. O direito administrativo italiano também foi alterado para criar uma obrigação de manutenção de retirada. Quando os juízos não consideravam as plataformas digitais diretamente responsáveis por indenização em razão de violação por envios de usuários nelas, exigiam em certos casos, não obstante, que as plataformas digitais tomassem medidas razoáveis para retirar obras protegidas legalmente e impedissem violações posteriores, como no princípio alemão de responsabilidade do “Störer”.

A Diretiva da UE sobre DSM, adotada em 7 de junho de 2019, tem por objetivo “modernizar as regras de direitos autorais” para torná-las “adequadas à era digital”⁷⁸ Ela inclui um Artigo que reconhece a responsabilidade do intermediário, obrigando “prestadores de serviços de compartilhamento de conteúdo on-line”, como redes sociais ou sites de compartilhamento de vídeos, a tomarem medidas “eficazes e proporcionais” para combater a distribuição de obras protegidas por direitos autorais.⁷⁹ A Comissão Europeia descreve as disposições como destinadas as “acabar com a chamada ‘lacuna de valor’ entre os criadores e as plataformas on-line”, reforçando a posição de criadores e detentores de direitos para negociarem e serem remunerados pelo uso on-line de seu conteúdo por plataformas de conteúdo enviado por usuários. Caso as plataformas não possam celebrar contratos de licenciamento com detentores de direitos, então elas devem tomar medidas concretas para evitar a responsabilidade, incluindo seus melhores esforços para garantir a indisponibilidade de conteúdo não autorizado, agindo com celeridade para removê-lo, e envidando seus melhores esforços para evitar envios futuros de tal conteúdo. Os estados-membros devem implementar essas disposições até 7 de julho de 2021.

Intermediários e plataformas on-line reagiram a esses desenvolvimentos com algumas medidas. Particularmente, esforços significativos foram tomados quanto ao melhoramento do processamento de denúncias, dos tempos de resposta, bem como quanto à implementação de análises automatizadas. A inteligência artificial também terá um papel a desempenhar no melhoramento da exatidão de filtros e sistemas de análise automatizados. importantes questões de políticas serão suscitadas pelos custos que essas medidas imporão a intermediários on-line, as quais frequentemente só podem ser implementadas pelos maiores agentes desse mercado, e pelo equilíbrio exigido entre

⁷⁷ Vide <https://www.copyright.gov/policy/section512/>.

⁷⁸ Comissão Europeia, EU negotiators reach a breakthrough to modernize copyright rules,” 13 de fevereiro de 2019, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-negotiators-reach-breakthrough-modernise-copyright-rules>.

⁷⁹ Artigo 17 e considerando associados.



tecnologias de monitoramento de conteúdo, liberdade de expressão e a proibição de uma obrigação de monitoramento geral para intermediários. No momento da publicação deste Guia, essas questões estão sob discussão no âmbito da UE, no contexto da Lei de Serviços Digitais, e no âmbito legislativo dos Estados Unidos.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Parece provável que os juízos continuem a desenvolver teorias de responsabilidade ou tutelas de obrigação de fazer para lidar com a violação em plataformas digitais, com base em princípios do common law ou do direito romano-germânico de violação indireta ou concorrente, ou responsabilidade secundária ou por fato de terceiro. Governos ao redor do mundo procuram modernizar as leis de direitos autorais digitais para tratar das evoluções em sistemas de entrega digital e modelos de negócios. A implementação da Diretiva sobre DSM pelos 27 estados-membros da UE deve oferecer uma fonte de precedentes legislativos para governos, considerando questões de plataformas digitais e responsabilidade de intermediários.

Será crucial interagir com empresas e, especificamente, com plataformas on-line e intermediários acerca desses debates. Questões de falsificação e pirataria podem ser mais bem solucionadas com a participação ativa deles em discussões de políticas e na exploração de soluções legais, bem como tecnológicas, para esses desafios. A Comissão Europeia concluiu que a cooperação da indústria pode levar ao progresso ao tratar de questões de pirataria on-line e falsificação.⁸⁰ No entanto, persiste o fato de que a falsificação e a pirataria continuam crescendo. A ICC continuará a interagir com todos os setores econômicos para encontrar soluções eficazes, bem como a representar as posições da comunidade empresarial em fóruns sobre políticas.

2. Bloqueio de websites

ANTECEDENTES

A possibilidade de acessar materiais protegidos por direitos autorais violados localizados em qualquer lugar do mundo por meio da Internet torna uma preocupação específica de indústrias de direitos autorais extraterritorial. Serviços violadores encerrados em uma jurisdição costumam simplesmente alterar a localização de sua hospedagem, em uma tentativa de evitar os detentores de direitos. Como resultado, o mecanismo de imposição jurídica do bloqueio de websites⁸¹ é valioso para as indústrias de direitos autorais, enquanto IPSs requerem uma abordagem equilibrada que considere proteções de “porto seguro”, bem como os custos impositivos. Quando os serviços violadores se encontram além do alcance territorial dos detentores de direitos, esses têm recorrido cada vez mais a ordens de bloqueio de websites, exigindo que ISPs bloqueiem o acesso a sites violadores.

CENÁRIO ATUAL

Ao longo da última década, mais de 40 países adotaram e implementaram, ou são legalmente obrigados a adotarem e implementarem, medidas para garantir que os ISPs tomem medidas para desabilitar o acesso a sites violadores de direitos autorais, inclusive por meio da UE (onde o bloqueio de websites é possível graças ao Artigo 8(3) da Diretiva de Direitos Autorais), do Reino Unido, da Austrália, da Índia e da Coreia do Sul.

⁸⁰ Vide https://ec.europa.eu/growth/content/new-commission-reports-show-industry-cooperation-has-led-progress-tackling-online_en

⁸¹ Vide a seção C. sobre Aplicação da lei e resolução de disputas.



Até o momento, ISPs em mais de 30 países receberam ordens de bloquear o acesso de usuários a milhares de sites violadores. De modo geral, os juízos que impuseram o bloqueio de websites determinaram que ISPs implementassem as decisões na forma de bloqueio de DNS e IP. Bloqueios também foram determinados em operadoras celulares em países ao redor do mundo, como Argentina, Bélgica, Finlândia, Índia, Irlanda, Itália, Malásia e Coreia do Sul. Juízos em várias jurisdições, incluindo Índia, Itália e Singapura, proferiram decisões de bloqueio dinâmico de websites, para lidar com sites de pirataria que passam de um domínio para outro ou criam sites espelhados para evitar decisões de bloqueio.

Formas mais amplas de liminares foram obtidas por detentores de direitos na UE e na Austrália, incluindo ordens de desindexação contra mecanismos de pesquisa e liminares contra provedores de hospedagem de registros e registradores de nomes de domínio.

As decisões de bloqueio de websites evoluíram para lidar com novos métodos de violação digital. Por exemplo, a principal ameaça atual de pirataria à indústria musical é o “*stream ripping*”: a conversão de streams on-line sob demanda em arquivos baixáveis que podem ser armazenados em dispositivos de usuários. Essa prática é uma grande preocupação para detentores de direitos, por comprometer o mercado de serviços que exigem assinaturas para exibição off-line. Juízos e agências administrativas em diferentes países começaram a proferir decisões de bloqueio de websites relativas a sites de download de streams, inclusive na Austrália, na Dinamarca, na Índia, na Itália, na Rússia e na Espanha.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Tendo em vista a natureza transglobal da violação de direitos autorais, o bloqueio de websites continuará sendo uma ferramenta de imposição de direitos importante para titulares de direitos autorais. Será importante trabalhar em conjunto com ISPs sobre como responder melhor a métodos de pirataria em constante evolução, como download de streams e táticas evasivas, como transferência de domínio e sites espelhos.

3. Inteligência Artificial (IA)

ANTECEDENTES

A inteligência artificial (IA) apresenta o potencial do uso da tecnologia para aprender, recomendar ou até mesmo criar obras protegidas por direitos autorais. Algoritmos de aprendizado por máquina detectam padrões e aprendem como fazer previsões e recomendações por meio do processamento de dados e experiências, sem a necessidade de instrução de programação explícita. Esses algoritmos também têm a capacidade de evolução, adaptando-se em resposta a novos dados e experiências para melhorar a eficácia ao longo do tempo. O *deep learning* é um tipo de aprendizado de máquina mais expansivo que pode processar uma variedade maior de recursos de dados, visto que camadas interconectadas de calculadores baseados em software conhecidos como “neurônios” formam uma rede neural, permitindo o ‘aprendizado’.

A IA suscita questões de direitos autorais porque os processos de podem depender do “input” de material ou de obras protegidas, dos quais elas consequentemente derivam sua finalidade e seu valor. Novas obras criadas por IA podem estender as concepções existentes de adaptações e obras derivadas. No futuro, é possível que a IA possa criar novas obras sem intervenção humana direta, desafiando assim as concepções tradicionais de autoria, mas, até o momento, esse debate permanece no campo teórico.



CENÁRIO ATUAL

Organizações como a OMPI, a UE, bem como o USPTO e o Escritório de Direitos Autorais dos EUA estão realizando estudos para determinar se, e em caso positivo, como, estruturas existentes de direitos autorais precisam ser alteradas para lidar com os desafios apresentados por IA.

Tendo em vista o estado incipiente e em evolução da IA no campo dos direitos autorais, os desafios precisos que as aplicações de IA podem apresentar a conceitos existentes de direitos autorais ainda são desconhecidos. Enquanto isso, os direitos autorais oferecem uma estrutura flexível na qual as soluções do mercado podem ser adaptadas para levar em conta os usos de obras protegidas por direitos autorais existentes em aplicações de IA.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Ainda não se sabe se, e em caso positivo, como, o crescimento de IA exigirá modificações de estruturas de direitos autorais existentes. Os legisladores, as empresas, e os especialistas têm sido cautelosos sobre como abordam a regulação de uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Enquanto isso, leis existentes sobre direitos autorais oferecem mecanismos de licenciamento robustos e flexíveis para o uso de obras protegidas por direitos autorais em aplicações de IA. As indústrias de detentores de direitos procurarão garantir que materiais protegidos por direitos autorais existentes usados no processo da criação de novas obras sejam devidamente contabilizados e licenciados, e considerarão os mecanismos contratuais do mercado para acomodar novos usos de maneira flexível e eficiente.

4. Direitos morais

ANTECEDENTES

Direitos morais, os quais são estabelecidos a nível internacional na Convenção de Berna,⁸² conferem aos autores o direito de impedir o uso sem atribuição ou distorção de suas obras. Eles independem dos direitos econômicos.

CENÁRIO ATUAL

Artistas intérpretes e criadores buscam garantias para que seus direitos morais sejam respeitados, especialmente por terceiros, e que as suas obras e performances não sejam indevidamente manipuladas nas redes digitais. O Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais (BTAP) estipulou a obrigação dos países signatários de proteger os direitos morais dos intérpretes audiovisuais.⁸³

O Escritório de Direitos Autorais dos EUA divulgou um relatório sobre direitos morais em abril de 2019, concluindo que a estrutura de direitos morais dos EUA continua a oferecer proteções importantes, apesar de recomendar possíveis melhorias legislativas, incluindo a ampliação do recurso à retirada ou alteração de informações de gestão de direitos autorais.

⁸² Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas; ver Artigo 6bis.
⁸³ Vide Artigo 5.



PERSPECTIVAS FUTURAS

As empresas estão trabalhando para que regras práticas permitam a exploração eficiente dessas obras de acordo com práticas comerciais costumeiras, inclusive a criação de obras derivadas, que, em última análise, vão beneficiar os produtores, intérpretes e autores.

Os governos devem adotar uma abordagem sensata sobre a questão dos direitos morais, de uma maneira que impeça, sobretudo, a distorção das obras e execuções por terceiros. Essa abordagem, no entanto, não deve afetar os fundamentos da economia nem as práticas vigentes da indústria, de cujo êxito dependem tanto intérpretes quanto autores. As novas oportunidades de licenciamento inovador de adaptações de obras que surgiram em algumas indústrias também não devem ser cerceadas.

5. Proteção de intérpretes audiovisuais

ANTECEDENTES

Os intérpretes audiovisuais vêm tentando obter uma atualização de seus direitos a nível internacional desde o início das negociações referentes aos Tratados da OMPI sobre Internet.

CENÁRIO ATUAL

O Tratado de Pequim sobre Interpretações e Execuções Audiovisuais (BTAP) foi celebrado em junho de 2012 e assinado por mais de 90 países, concedendo aos artistas e intérpretes de obras audiovisuais os direitos mínimos econômicos e morais sobre suas apresentações. O Tratado entrou em vigor para as partes contratantes em 28 de abril de 2020, e encontra-se vigente atualmente em mais de 30 países.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O BTAP continuará vigente, visto que mais dos seus signatários continuam a ratificá-lo e a aderir a ele. Com o aumento da ratificação/adesão, o BTAP está bem-posicionado para consolidar a estrutura de proteção jurídica internacional existente para intérpretes audiovisuais. As empresas participaram ativamente das negociações que antecederam a conclusão do BTAP. A ratificação, portanto, permitirá a exploração racional de produções audiovisuais em benefício de todas as partes envolvidas na criação e distribuição dessas obras. Os governos devem ratificar e implementar o BTAP, reconhecendo as necessidades específicas da produção e distribuição de obras cinematográficas e os pesados investimentos envolvidos.

6. Acesso a obras publicadas para pessoas cegas, com deficiência visual ou outras deficiências para o acesso a texto impresso

ANTECEDENTES

Em um esforço para aumentar a disponibilidade de obras publicadas em formatos acessíveis às pessoas cegas, com deficiência visual, ou outras deficiências para o acesso a texto impresso, os estados-membros da OMPI adotaram, em junho de 2013, o *Tratado de Marrakesh para Facilitar o Acesso a Obras Publicadas para Pessoas Cegas, com*



*Deficiência Visual ou Outras Deficiências*⁸⁴ para o acesso a texto impresso visando aumentar o acesso e reforçar a cooperação eficiente entre os estados-membros. O objetivo foi incentivar as leis harmonizadas e o intercâmbio transfronteiriço consistente de obras protegidas, tendo em conta o impacto direto sobre os titulares de direitos.

CENÁRIO ATUAL

O Tratado de Marrakesh entrou em vigor em 30 de setembro de 2016, e encontra-se vigente atualmente em mais de 30 países. O tratado enfatiza, especialmente, que as partes contratantes implementem limitações e exceções aos direitos autorais nacionais referentes à reprodução, distribuição e disponibilização de obras publicadas em formatos acessíveis. O tratado harmonizará essas limitações e exceções, a nível internacional, permitindo que as organizações que atendem pessoas cegas, com deficiência visual ou dificuldade de leitura de textos impressos, troquem obras publicadas. Para evitar o uso indevido, o intercâmbio transfronteiriço é limitado a casos especiais que não prejudiquem injustificadamente os interesses dos detentores de direitos, nem interfiram com a exploração normal das obras publicadas.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Diversos países estão tomando providências no sentido de implementar o Tratado de Marrakesh em nível nacional e, desde que passou a vigorar, continuam ocorrendo ratificações e adesões ao tratado.

7. Obras órfãs

ANTECEDENTES

A questão das “obras órfãs” descreve a situação na qual o proprietário de uma obra protegida por direitos autorais não consegue ser identificado e localizado por alguém que demonstre interesse em utilizá-la, precisando, portanto, da permissão do detentor dos direitos. A impossibilidade de identificar e localizar o detentor dos direitos autorais pode restringir o uso da obra que, por lei, exige a sua permissão, levando o provável usuário a desistir de utilizá-la, sem a devida autorização, por temer uma ação legal de violação de direitos autorais.

CENÁRIO ATUAL

Várias jurisdições, como Canadá, Reino Unido e União Europeia, examinaram a questão das obras órfãs e promulgaram determinadas soluções legislativas que buscam chegar a um consenso que atenda tanto os interesses do provável usuário, quanto os do proprietário não identificado. Essas soluções permitem, portanto, que a condição órfã da obra não constitua uma barreira para a sua utilização. Os Estados Unidos também analisaram essa questão, embora não tenham promulgado uma legislação a esse respeito. De sua parte, as empresas desenvolveram registros de informações sobre direitos autorais e bancos de dados dos titulares do direito para facilitar as operações entre detentores de direitos e potenciais usuários.

Ainda não surgiu uma abordagem uniforme sobre essa questão, com alguns países optando ou por uma abordagem que exige pré-autorização e licenciamento dessas obras, ou uma abordagem que apoia a restrição de determinadas

⁸⁴ Vide http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=241683.



medidas, na hipótese de o detentor do direito ser identificado. O Reino Unido e o Canadá apoiam a pré-autorização, oferecendo soluções que garantem a concessão de licenças em caráter não exclusivo, através de uma taxa a ser recolhida e retida pelo órgão concessionário até o surgimento do detentor do direito. Independentemente da abordagem, será exigido dos prováveis usuários uma comprovação de “busca prévia” sobre a identidade e localização do proprietário.

Embora os EUA ainda não tenham promulgado uma legislação específica, em junho de 2015, o Escritório de Direitos Autorais dos EUA apoiou uma estrutura legislativa que limitasse os recursos disponíveis aos recém-localizados proprietários de obras órfãs. Essas restrições ocorreriam se o usuário de obras órfãs pudesse comprovar que, anteriormente ao uso, havia realizado uma busca cuidadosa e de boa-fé com o objetivo de identificar e localizar o proprietário, mas sem sucesso. Esta abordagem foi, então, concebida como uma defesa contra a alegação de violação de direitos autorais, e sua aplicação seria, portanto, subordinada às circunstâncias concretas de casos especiais.

Em outubro de 2012, a UE aprovou uma diretiva aplicável a certos tipos de obras órfãs: (i) livros, artigos e demais obras escritas; (ii) determinadas obras audiovisuais incluídas em coleções de instituições dedicadas ao cinema; e (iii) obras audiovisuais produzidas por organizações públicas de radiodifusão, antes de 31 de dezembro de 2002, com obrigatoriedade de prévia publicação ou transmissão em um estado-membro. A Diretiva 2012/28/UE prevê que a legislação dos estados-membros faculte o uso de obras órfãs por bibliotecas, estabelecimentos educacionais ou museus, arquivos, instituições dedicadas ao áudio e ao cinema além de organizações públicas de radiodifusão que estejam localizados em estados-membros que mantenham entidades de serviço público. A exceção requer uma busca criteriosa, e os usos estão subordinados à avaliação compreendida em três etapas da Convenção de Berna e precisam estar em sintonia com o caráter de utilidade pública da entidade.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Iniciativas inovadoras com relação aos bancos de dados, inclusive compromissos internacionais conjuntos, devem contribuir para solucionar a questão das obras órfãs facilitando a maior localização dos detentores de direitos. Além disso, o uso de identificadores digitais, tais como metadados, deve minimizar a criação de novas obras órfãs. Vários países continuam explorando soluções para abordar o restante das obras órfãs quando os detentores do direito não podem ser identificados.

IV. MARCAS

O uso cada vez mais intensivo de marcas na internet para diversos propósitos — e-commerce, ferramentas de busca e redes sociais — impôs novos desafios para as empresas. Considerando que essas novas plataformas oferecem aos proprietários de marcas meios mais ágeis e eficientes para promover e anunciar suas marcas, esses proprietários assumiram novas responsabilidades, sendo confrontados, portanto, com novos desafios para proteger suas marcas e fazer valer os seus direitos.

Ao mesmo tempo em que a internet permite uma comunicação mais rápida, viabilizando, em pouco tempo, a propagação de uma marca até então desconhecida, esse processo também pode ser o fio condutor de destruição, em pouco tempo, de uma marca ou de um negócio.

Neste novo cenário, proprietários de marcas foram forçados a mudar suas estratégias de marketing, desenvolver novas formas de comunicação com os potenciais e atuais consumidores, investir mais dinheiro e esforço para monitorar a violação de marcas e identificar o infrator, se for o caso. A identificação de infratores de marcas no



comércio off-line tradicional sempre foi uma tarefa desafiadora, potencializada, ainda mais, no mundo on-line e em diversas plataformas da internet.

Estes desafios e avanços emergentes abriram caminho para o debate de novos temas entre governos, legisladores e interessados. Alguns dos temas mais relevantes são mencionados abaixo.

1. Harmonização e simplificação de regras de marca e procedimentos

ANTECEDENTES

Não há dúvida de que a harmonização de regras e procedimentos facilita a proteção de marcas, tornando-a mais eficiente, menos onerosa e mais facilmente administrável pelas empresas.

CENÁRIO ATUAL

Uma ferramenta muito importante para a proteção global de marcas é o Acordo de Madrid (de 1891 e retificado várias vezes) e, em particular, o Protocolo de Madrid (1989), que permite a proteção de uma marca em vários países através da obtenção de um registro internacional, com efeito extensivo a cada um dos países indicados. A principal vantagem do sistema de Madrid é a possibilidade de se depositar um pedido único de marca na OMPI, em vez de se depositar um pedido separado e seguindo as regras processuais internas de cada país onde a proteção é requerida. Outras vantagens incluem: depósito num único idioma (inglês, francês ou espanhol); um serviço on-line para pagamento centralizado da taxa de renovação de registros internacionais através de cartão de crédito ou depósito em conta da OMPI; um pedido único para registro de mudança de nome ou endereço, extensivo a todos os países indicados; e um pedido único para data de renovação. Tendo em vista essas vantagens, muitos países aderiram ao sistema de Madrid — que, em setembro de 2020, contabilizava 55 membros do Acordo de Madrid e 106 membros do Protocolo de Madrid — com a adesão de vários outros prevista para o futuro próximo.

Na área processual, o Tratado de Singapura sobre o Direito Marcário (2006) teve como base o Tratado de Lei de Marcas (1994), posteriormente ampliando seu âmbito de aplicação. Em março de 2020, o Tratado sobre Direito Marcário e o Tratado de Singapura contabilizavam 54 e 51 partes contratantes, respectivamente.

Outra iniciativa com vista à harmonização e aperfeiçoamento dos procedimentos de marca é a TM5, uma rede composta pelos cinco principais institutos de PI: o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), JPO (Japão), KIPO (Coreia), a CNIPA (China) e o USPTO (EUA). A TM5 visa promover a colaboração entre os institutos e aperfeiçoar seus sistemas de marcas através da troca de informações e experiências.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Um exemplo bem-sucedido de harmonização de regras e procedimentos de marca é o Sistema de Marcas da União Europeia que, após 20 anos, continua a ser uma ferramenta imprescindível para as empresas no mundo inteiro. A Marca da União Europeia sofreu alterações substanciais em diversas ocasiões. Esse sistema foi reformulado recentemente e um novo regulamento — Regulamento N° 2015/2424 — entrou em vigor em 23 de março de 2016. O novo regulamento estabeleceu uma série de mudanças que afetam os detentores de marcas da União Europeia, instituindo um sistema mais simples e moderno. Ele foi codificado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 (que entrou em vigor no dia 1º de outubro de 2017) e suplementado pelo Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2018/625 e pelo Regulamento de Execução da Comissão 2018/626. As principais alterações desses regulamentos foram a introdução



de marcas de certificação da UE (por exemplo, marcação da CE), a eliminação do requisito de representação gráfica para Marcas da União Europeia e outras mudanças processuais.

Como parte da reforma, uma nova Diretiva de Marca (Diretiva 2015/2436) também entrou em vigor. A implementação da nova Diretiva a nível nacional precisou ocorrer dentro de três anos até 2019 (para algumas outras mudanças específicas, dentro de sete anos, até 2023). O objetivo da reforma consistiu em fomentar a inovação e o crescimento econômico, tornando os sistemas de registro de marca na UE mais acessíveis e eficientes para as empresas reduzindo custos e complexidade, com mais agilidade, maior previsibilidade operacional e segurança jurídica. Esses ajustes estão em sintonia com os esforços para garantir a coexistência e complementaridade entre a UE e os sistemas de marcas dos seus estados-membros.

2. Marcas de alto renome / notoriamente conhecidas

ANTECEDENTES

As marcas notoriamente conhecidas são, em particular, vulneráveis à violação. A Convenção de Paris reconheceu — e o Acordo TRIPS reafirmou — a necessidade de proteção especial a essas marcas. No entanto, pode ser necessária uma proteção maior, feita através de conceitos mais amplos do que a mera violação de marcas, como, por exemplo, por meio de regras que impeçam a concorrência desleal, diluição ou “indicação de conexão”.

CENÁRIO ATUAL

Em 2006, os Estados Unidos promulgaram o Ato de Revisão da Diluição de Marcas pelo qual o detentor de uma marca de alto renome poderá requerer ao tribunal competente um mandado proibindo seu uso previsto ou contínuo, o que provavelmente causaria diluição ao ofuscar ou macular a imagem da marca de alto renome, independentemente de provável confusão ou prejuízo econômico.

Países como Argentina, Brasil, e Paraguai contemplam os detentores de marcas, especialmente de marcas notoriamente conhecidas, com a possibilidade de registrar suas marcas em um banco de dados especial, embora com características informais, usado pelas autoridades alfandegárias no combate à pirataria.

Outros países, como o Japão, permitem um registro defensivo para produtos ou serviços diferentes da marca notoriamente conhecida.

Na China, os detentores de marca podem requisitar à Administração Nacional Chinesa da Propriedade Intelectual (CNIPA) ou ao judiciário o reconhecimento de uma marca como notoriamente conhecida de acordo com os princípios da proteção passiva, verificação de necessidade e reconhecimento caso a caso. Marcas registradas notoriamente conhecidas podem obter proteção para outras classes que não as suas. A expressão “marca notoriamente conhecida” não deve ser utilizada em produtos, embalagens ou recipientes de produtos, ou em propaganda, exibição ou outras atividades comerciais.

A Recomendação Conjunta da OMPI sobre Disposições para Proteção de Marcas Notoriamente Conhecidas, adotada em setembro de 1999, fornece diretrizes para os detentores de marcas e para as autoridades competentes sobre os critérios para determinar o que constitui uma marca notoriamente conhecida. Eles funcionam como diretrizes não vinculativas referentes à aplicação da Convenção de Paris e do TRIPS. Como a Recomendação não fornece uma orientação sobre medidas específicas para implementação, são necessárias medidas nacionais para pôr em prática a Recomendação. Portanto, seus efeitos jurídicos variam de país para país, podendo abranger desde o



estabelecimento de um registro oficial (às vezes acessível somente para marcas do próprio país) até listagens informais mantidas pelas autoridades do próprio país.

PERSPECTIVAS FUTURAS

É necessário um esforço contínuo para proteger as marcas notoriamente conhecidas, por meio de legislação adequada e, acima de tudo, pelo combate a atos criminosos e contrafações. A Recomendação Conjunta da OMPI poderia ser uma ferramenta útil em discussões futuras sobre o estabelecimento de um sistema internacional de registro e reconhecimento de direitos sobre marcas notoriamente conhecidas.

3. Buscas

ANTECEDENTES

A falta de ferramentas para empreender buscas abrangentes on-line para todos os tipos de marcas gera incerteza para as empresas que desejam registrar suas marcas, pois ficam impossibilitadas de verificar se elas já estão registradas por outras organizações.

CENÁRIO ATUAL

Nos últimos anos, a compilação pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de um dicionário de termos online referente à classificação estipulada pelo Acordo de Nice foi estabelecida e o número de institutos de PI cresceu. A ferramenta de classificação global — TMclass — inclui o acesso a dezenas de institutos de PI regionais e nacionais, incluindo EUIPO, OAPI e OMPI. O TMclass é uma ferramenta on-line gratuita baseada no sistema da Classificação de Nice que ajuda os usuários a classificarem corretamente produtos e serviços ao depositar uma marca. Ele permite que usuários pesquisem termos em qualquer uma das 40 línguas disponíveis. A TMClass também pode ser utilizada para verificar as listas de termos e confirmar sua aceitação nos institutos de PI participantes. Além disso, a ferramenta traduz termos equivalentes relativos a produtos e serviços, em todos os idiomas disponíveis.

Embora a classificação nos estados-membros da UE seja harmonizada, a classificação de outros institutos de PI pode ser pesquisada no site TMclass, para que a requerente possa comparar os termos aceitos. Os institutos de PI dos países da ASEAN também criaram, em cooperação com o EUIPO e à semelhança da TMClass, uma ferramenta de classificação on-line gratuita, a ASEAN TMclass.

Para a busca de marcas mais recentes, a TMview, desenvolvida pelo EUIPO, é uma plataforma importante, abrangendo 71 institutos de PI nacionais e regionais (incluindo ARIPO, OMPI e EUIPO) em julho de 2020. Um projeto mais ambicioso lançado pela OMPI tem como objetivo disponibilizar gratuitamente ao público, buscas de marcas por meio do Global Brand Database. O Global Brand Database inclui marcas, denominações de origem, emblemas, emblemas e registros internacionais segundo o sistema de Madrid e links para os bancos de dados de marcas das partes contratantes.

No entanto, a falta de harmonização em termos de classificação, clareza e precisão pode induzir a buscas com resultados duvidosos, bem como a erros no exame da disponibilidade da marca com base em motivos relativos. Além disso, pesquisas de marcas que não sejam nominativas permanecem não desenvolvidas, uma vez que vários institutos nacionais de PI carecem de meios técnicos suficientes — o que impõe outro desafio às partes interessadas.



PERSPECTIVAS FUTURAS

A tendência crescente para que haja uma integração dos bancos de dados de marcas para fins de busca, é viabilizada por novas tecnologias e modernização gradual (frequentemente morosa, infelizmente) dos institutos de PI no mundo inteiro. A participação de mais países na Global Brand Database e TMView seria bem aceita, já que estes bancos de dados podem ser ferramentas úteis e de custo acessível, especialmente para empresas com atividades em múltiplos países. Por outro lado, espera-se também que o Brexit introduza alterações nos regulamentos de marcas, após o vencimento do período de transição com encerramento em 31 de dezembro de 2020.

4. Restrições ao uso de marcas em embalagens

ANTECEDENTES

A embalagem e o rótulo, junto com as marcas, exercem um papel fundamental na identificação da procedência ou da origem dos produtos, fornecendo informações vitais para os consumidores, sobretudo no ponto de venda, inclusive na venda on-line. Via de regra, a embalagem do produto exibe os nomes da marca e as logomarcas, além de informações sobre a identidade do fabricante ou distribuidor, enquanto os rótulos fornecem informações sobre o conteúdo, qualidade, quantidade do produto, etc.

Ao longo dos anos, os órgãos governamentais de vários países mostram a tendência cada vez mais acentuada de regular o uso das marcas em rótulos e embalagens em vários setores e países. Essas medidas estão sendo aplicadas a uma miríade de produtos e setores em um número crescente de países, em geral centrados na concretização dos objetivos específicos da política pública.

CENÁRIO ATUAL

As medidas adotadas com relação aos rótulos e embalagens podem restringir, direta ou indiretamente, o uso de elementos de branding ou impor o banimento completo de marcas e denominações comerciais. Medidas específicas restringindo o uso de características de branding singulares variam do banimento parcial ao banimento completo de logomarcas, nomes de marca, desenhos, cores, imagens ou palavras, podendo vedar o uso de cores ou tamanhos de fonte específicos. Esses procedimentos podem ainda banir marcas ou sinais distintivos associados a determinados tipos de produtos utilizados em outros tipos de produtos. Na ponta extrema do espectro, alguns países determinaram a proibição completa do uso de todos os elementos de branding, à exceção do nome da marca em fonte simples.

Outras medidas podem restringir ou inibir indiretamente o uso de características de branding exigindo a inclusão de elementos obrigatórios em tamanho e/ou estilo específicos. Essa obrigatoriedade reduz a visibilidade ou o espaço disponível para o branding. Alguns exemplos seriam exigir a exibição de textos desproporcionalmente grandes ou dominantes em relação ao nome da marca — para a inclusão das características próprias e visualmente dominantes do desenho — e para a exibição compulsória de avisos, símbolos ou imagens desproporcionalmente grandes ou visualmente dominantes em relação ao nome da marca e/ou a todo o espaço disponível para branding.

PERSPECTIVAS FUTURAS

As normas sobre rótulos e embalagens desempenham uma função notável na proteção da saúde e da segurança dos consumidores. Entretanto, reduzir a capacidade dos fabricantes de, com o uso do branding, distinguir seus



produtos e transmitir informações adicionais gera implicações substanciais para uma ampla gama de áreas da política. Essas áreas são regidas pelas normas do país e por uma imensa teia de diferentes acordos, normas, códigos, princípios e melhores práticas internacionais. Medidas desnecessariamente restritivas distorcem, em larga medida, a concorrência, com potenciais consequências negativas para a proteção ao consumidor, inovação, direitos de propriedade intelectual (PI), e também para o comércio. A coordenação entre diferentes departamentos governamentais, além de uma abordagem abrangente, portanto, são fundamentais para assegurar a consistência das normas. Mais ainda, essa coordenação evita possíveis problemas decorrentes da multiplicidade de diferentes medidas em um mesmo produto. As abordagens regulatórias devem ser consistentes com os princípios da concorrência, do comércio e da facilitação do investimento, evitando restringir o comércio, os direitos de PI, a concorrência ou o investimento em grau além do necessário para concretizar um objetivo legítimo da política pública.

Visto que os governos têm em conta a pertinência das medidas sobre rótulos e embalagens, há que se ter cuidado para garantir a sua sintonia com os acordos e normas internacionais relevantes. Os cuidados incluem acordos multilaterais nas áreas do comércio internacional (por exemplo, Acordo da Organização Mundial do Comércio (OMC), inclusive Acordos sobre Barreiras Técnicas ao Comércio e sobre a Aplicação de medidas Sanitárias e Fitossanitárias), propriedade intelectual (por exemplo, tratados OMC TRIPS; OMPI), normas de alimentos (por exemplo, OMS e FAO CODEX Alimentarius) e inúmeros outros.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

O artigo *ICC Discussion Paper on Labelling and Packaging Measures Impacting on Brand Assets* (Artigo de Discussão sobre Medidas de Rótulos e Embalagens com Impacto sobre os Ativos da Marca) foi publicado em 2017, disponibilizando informações sobre iniciativas legislativas globais e analisando o seu impacto sobre os direitos de PI, marketing, proteção do consumidor, concorrência, comércio e inovação.

5. Marcas não tradicionais

ANTECEDENTES

As marcas não tradicionais ou não convencionais são aquelas que fogem ao conceito tradicional de marca, ou seja, palavra, desenho, logomarca, letra ou combinação de letras e sinais que distingue produtos e serviços provenientes de diferentes empresas.

O desenvolvimento e a globalização do comércio aumentaram a concorrência entre as empresas e, por este motivo, muitas indústrias ou empresas tentaram sofisticar mais seus produtos ou serviços. Buscaram, então, formas criativas de passar suas mensagens ao público, atraindo a atenção dos consumidores e distinguindo suas ofertas das dos seus concorrentes. Esse fenômeno levou a mudanças na aparência das marcas, no formato e embalagem de produtos, e na forma como os serviços são oferecidos. Isto é facilmente percebido comparando-se a evolução da forma estética dos frascos de perfume e dos recipientes de alimentos, por exemplo. Os serviços também tiveram que se adaptar à nova realidade, e bons exemplos são os serviços de entrega, serviços de entretenimento e comércio eletrônico.

A proteção está passando do registro de nomes para a proteção de desenhos e até mesmo para recursos de produtos que, por vezes, identificam um produto e que tradicionalmente teriam sido objeto de proteção por desenho, direito autoral ou até mesmo patente. As próprias marcas também evoluíram, como resultado de ferramentas modernas de comunicação e tecnologias de informação, tais como dispositivos móveis, sites, aplicativos, mensagens



eletrônicas e cartões eletrônicos. Concebidas originalmente como um nome em um rótulo, as marcas mudaram drasticamente ao longo das décadas e são apresentadas atualmente nas formas mais variadas com relação ao formato e à estilização: marcas sonoras, olfativas, gustativas e táteis; marcas tridimensionais; hologramas; marcas de movimento ou animadas; marcas líquidas; aparência e sensação de programas e aplicativos de computador, interfaces gráficas de usuário (GUIs), marcas multimídia; marcas de padrão, marcas coloridas, marcas de posição, marcas gestuais, marcas de texturas e arquitetônicas, decoração de restaurantes ou até mesmo obras artísticas.

Apesar dos avanços mais recentes, as marcas não tradicionais não são novas. Um dos primeiros registros remonta à década de 1950, quando a National Broadcasting Company, Inc. registrou o som de sinos para programas de rádio nos EUA.

CENÁRIO ATUAL

Marcas não convencionais existem em todo o mundo, mas nem todos os países permitem que elas sejam registradas pelos motivos típicos a seguir: a definição legal de uma marca varia de país para país e, em diversos casos, a definição não se adequa ou incorpora o conceito de uma marca não convencional ou, em alguns casos, um país impõe um requisito de representação e publicação gráfica/visual que não pode ser atendido com facilidade.

A necessidade de encontrar formas apropriadas de representar e registrar marcas não tradicionais, sem onerar excessivamente os institutos nacionais e permitindo que o público em geral as identifique é um fator chave que pode prejudicar o registro de sinais não convencionais.

O artigo 15 do TRIPS estabelece que “os membros podem exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis”, portanto, os países-membros têm a opção — mas não a obrigação — de incluir a percepção visual de um sinal como exigência para registro sob sua legislação nacional. A esse respeito, o Artigo 15 do Acordo TRIPS também prevê que, quando os sinais não puderem fazer a distinção entre produtos ou serviços relevantes, os membros podem tornar o registro dependente da distintividade adquirida através do uso. O Tratado de Singapura sobre Marcas (OMPI) permite (embora não imponha) o registro de marcas não convencionais como hologramas, marcas olfativas, marcas sonoras, marcas de movimento e marcas tridimensionais (“3D”).

Em países onde a legislação não exige que um sinal deva ser visualmente perceptível para efeito de registro como marca, as marcas não tradicionais são geralmente aceitas. Nas jurisdições onde a legislação não aceita o registro de sinais que possam ser representados graficamente, o registro de alguns tipos não tradicionais, como marcas olfativas, pode exigir persistência. Na impossibilidade de registro, os conflitos envolvendo marcas não tradicionais frequentemente podem ser resolvidos através de regras relacionadas à concorrência desleal.

O principal problema em relação a marcas não tradicionais é a falta de normas e critérios uniformes e de amplo alcance para sua proteção e representação, assim como de meios tecnológicos para registrar e armazenar essas marcas, e a dificuldade em analisar e resolver os conflitos entre esses sinais e em apresentar prova de uso, em alguns casos.

Um desenvolvimento útil foi a exclusão da exigência de representatividade gráfica para as marcas da União Europeia pelo novo Regulamento sobre Marca da União Europeia (EUTM), que entrou em vigor em março de 2016. O EUTM permite que um sinal seja representado sob qualquer forma apropriada usando a tecnologia disponível e não necessariamente um meio gráfico, desde que a representação seja clara, precisa, autônoma, de fácil acesso, inteligível, durável e objetiva.



PERSPECTIVAS FUTURAS

Apesar das dificuldades mencionadas acima, o número de registros de marcas não tradicionais aumentou, devendo aumentar ainda mais em muitos países. Este é o resultado de novas estratégias de marketing — que promovem maior interação entre as marcas e o público — e das alterações legislativas e da jurisprudência que adotam um conceito mais amplo de marca ou interpretam os conceitos existentes de uma forma mais abrangente, de modo a incorporar estes tipos únicos de marcas.

V. NOMES DE DOMÍNIO

1. Evolução do cenário dos nomes de domínio

ANTECEDENTES

A Internet não se trata de uma única rede, mas de uma rede de redes. Para se conectar à Internet, todo dispositivo ou objeto requer um identificador único. Eles existem em duas formas — um número, ou seja, um endereço de Protocolo da Internet (endereço de IP), e, para facilitar o seu uso, um nome de domínio. Cada endereço de PI corresponde a um nome de domínio que é composto por um conjunto de caracteres ou letras. Os nomes de domínio são os endereços de sites ou endereços de e-mail da Internet. O Sistema de Nome de Domínio (DNS) torna a Internet mais acessível permitindo que os usuários digitem um nome de domínio invés de um endereço de PI, por exemplo, 'www.belgium.be' invés de '193.191.245.244'.

Cada nome de domínio inclui um domínio de primeiro nível (TLD), i.e., duas ou mais letras em seguida ao ponto. Os TLDs — também denominados 'extensões' — são agrupados em duas categorias: domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs), (1276 no total, incluindo 23 gTLDs antigo, como .com e .info), e domínios de primeiro nível contendo duas letras com o código do país (ccTLDs), tais como .us, .ca, .uk e .eu, identificando, desse modo, um país ou território (238 no total).

Um operador de registros administra o TLD e mantém o banco de dados de registros, incluindo os nomes de domínio nele registrados. Existem mais de 367 milhões de nomes de domínio registrados, dos quais 43% estão registrados em ccTLDs, 49% em gTLDs antigos (dos quais 43,5% em .com e .net), e apenas 8% em novos gTLDs.⁸⁵

A Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN), sociedade sem fins lucrativos de benefício público constituída na Califórnia em 1998, monitora o DNS. O papel primordial da ICANN é coordenar, no mais alto nível e no âmbito global, os sistemas de identificadores exclusivos da internet, garantindo, principalmente, a estabilidade e a segurança na operação desse sistema, conhecido como DNS.

Antes da ICANN, as funções da Autoridade de Números Atribuídos de Internet (IANA), que coordena tecnicamente os identificadores únicos para administrar o DNS, eram administradas por uma agência governamental dos Estados Unidos (EUA). O processo de privatização do DNS foi concluído em 1º de outubro de 2016, quando o governo dos EUA transferiu o seu histórico papel de administrador das funções da IANA para a comunidade global representada

⁸⁵ Domain Name Industry Brief (Verisign): www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml; New gTLD Overview (nTLDStats): ntldstats.com/tld.



pela ICANN, com múltiplas partes interessadas e sediada nos EUA, mas com escritórios espalhados por todo o mundo.

Para registrar um nome de domínio em um gTLD, a parte celebra um contrato de registro com um registrador de nome de domínio certificado ou revendedor autorizado. Para ccTLDs, o operador do registro pode permitir registros diretos através do próprio registrador. Cabe ao registrador verificar a disponibilidade do nome de domínio junto ao registro relevante e então executar a operação de registro com o operador. O processo de registro sofreu mudanças profundas nas últimas décadas.

Em 2013, a ICANN adotou também um novo Contrato de Credenciamento de Registros que contém regras mais rigorosas para registradores relativas à exatidão nos arquivos de WHOIS, e disciplina o uso de serviços de privacidade e proxy. Os novos operadores de gTLD estão autorizados apenas a licenciar nomes de domínio através de distribuidores autorizados (ou seus revendedores) que respeitem os termos e condições desse contrato mais recente.

CENÁRIO ATUAL

Atualmente, há dois assuntos importantes que exigem atenção: Implicações de WHOIS e Privacidade, e Abuso de.

WHOIS e Privacidade — O sistema WHOIS, criado no final dos anos 90, foi um diretório público global concebido para identificar os proprietários de nomes de domínio de modo que outros pudessem procurá-los para solucionar problemas técnicos relacionados ao nome de domínio, resolver disputas de PI acerca de nomes de domínio e conduzir investigações de segurança cibernéticas para mitigar problemas de fraude e abuso na Internet. A utilidade do sistema WHOIS foi prejudicada de modo significativo em maio de 2018 após a ICANN, trabalhando para cumprir com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, ter atualizado sua política de WHOIS por meio de uma nova política temporária conhecida como a “Especificação Temporária” ou “*Temp Spec*”. Embora essa especificação tivesse por objetivo adequar o WHOIS ao GDPR, na realidade, ela pode ter restringido acesso ao WHOIS significativamente mais que o necessário para adequação ao GDPR. Esse parece ser o caso, particularmente tendo em vista que o próprio GDPR requer o balanceamento dos interesses legítimos de terceiros e da proteção da privacidade. Pedidos foram feitos no sentido de que o desenvolvimento da política da ICANN tivesse uma abordagem mensurada em relação à implementação do GDPR.

Por exemplo, a Temp Spec excluiu informações sobre pessoas jurídicas (bem como os dados de pessoas físicas), aplicou o WHOIS fora da jurisdição da União Europeia e reduziu significativamente os motivos pelos quais o WHOIS poderia ser acessado e as pessoas jurídicas que poderiam buscar acesso. Isso deteve de modo eficaz os usos automatizados ou em alto volume do WHOIS que estavam disponíveis anteriormente para necessidades de infraestrutura crítica da Internet, investigações de crimes eletrônicos e inteligência relativa a ameaças.

Para buscar acesso aos dados omitidos, os solicitantes devem enviar requerimentos integralmente documentados citando as regras aplicáveis do GDPR e oferecendo provas de marcas ou outros direitos que justifiquem o acesso. Esse processo manual requer semanas para uma resposta, o que, com efeito, reduziu a utilidade do WHOIS para investigar e responder rapidamente a ameaças de segurança cibernética e outros tipos de abuso de nome de domínio. Alguns registros e registradores negam ou simplesmente ignoram por completo solicitações de acesso inteiramente documentadas com base em finalidades legítimas consistentes com o GDPR. Até mesmo autoridades de proteção de dados (DPAs) na União Europeia — que arbitram a aplicação do GDPR — tiveram suas solicitações do WHOIS negadas. Esse é um desenvolvimento significativo para aqueles que dependem dos dados do WHOIS. Infelizmente, desde a adoção da Temp Spec em 2018, a ICANN publicou poucas orientações, tomando poucas medidas eficazes de imposição de direitos para garantir que os solicitantes legítimos recebessem respostas pontuais.



A ICANN estabelece políticas vinculantes por meio do uso de processos de desenvolvimento de políticas (PDPs). Para desenvolver uma solução a longo prazo para acesso ao WHOIS, a ICANN providenciou um processo de desenvolvimento de políticas *acelerado* (ou EPDP — efetivamente, uma versão de prazo limitado da PDP) para substituir a Especificação Temporária e criar um novo sistema WHOIS. Por meio do EPDP, a comunidade da ICANN deve colaborar para chegar a uma solução de acesso ao WHOIS consensual e que atenda ao GDPR. A EPDP realizou o trabalho em duas fases. A Fase 1 se concentrou em adequar a política da ICANN ao GDPR, enquanto a Fase 2 coordenava o esboço de um sistema normalizado para acesso e divulgação (SSAD) de dados do WHOIS. O Conselho da ICANN adotou a maioria das recomendações do Relatório Final da Fase 1 da EPDP em maio de 2019.⁸⁶ Em 10 de agosto de 2020, o Relatório Final da Fase 2 da EPDP foi publicado, realizando recomendações de políticas para o tratamento de dados do WHOIS. Essas recomendações serão recebidas pelo Conselho da GNSO. Após ser ratificado pelo conselho da ICANN, uma política passa a vincular as partes contratantes e deve ser aderida após a conclusão da fase de implementação.

Abuso de DNS — O abuso de sistemas de nome de domínio da Internet (DNS) ocorre de várias formas. De modo geral, “abuso” diz respeito ao uso do DNS por motivos ilegais ou ilegítimos. O abuso de DNS é composto por cinco categorias amplas de atividades lesivas na medida em que se relacionam com o DNS: malware, botnets, phishing, pharming e spam (quando ele serve como um mecanismo de entrega para as outras formas de abuso de DNS). Registradores e registros devem agir quanto a essas categorias de abuso de DNS. Eles são obrigados por seus contratos com a ICANN a manterem contatos de abuso (e, preferencialmente um formulário da web) para receber reclamações de abuso e para investigarem prontamente alegações de abuso de DNS de boa-fé.

Além disso, houve um esforço voluntário entre cerca de 48 registros e registradores que assinaram a Estrutura para Combater o Abuso.⁸⁷ Eles se comprometeram a coibir o abuso de DNS, quando identificado em seus registros e incentivam outros a fazerem o mesmo. Embora registros e registradores não possam atingir as “partes abusivas” de um nome de domínio ou uma página particular em tal domínio, eles podem desabilitar um nome de domínio em circunstâncias limitadas. Portanto, a desabilitação de um nome de domínio é tão poderosa quanto imprecisa, especialmente quando o abuso de DNS ocorre em plataformas, fóruns, mercados ou outros domínios maiores compartilhados por públicos mais amplos.

O objeto do abuso de DNS esteve dentro e fora das discussões da ICANN desde o advento da própria ICANN. Porém, o abuso foi suscitado recentemente como um assunto mais urgente em razão dos crescentes níveis de abuso e da necessidade de abordá-lo, particularmente à luz das limitações no acesso a dados do registrante (imposto pelo GDPR) que restringem ou impedem a possibilidade de combater o abuso de forma rápida e global.

Dados recentes ressaltam que o abuso de DNS é um problema significativo e crescente:

- ▶ O custo global do crime cibernético está aumentando, tendo atingido um valor estimado de \$ 600 bilhões em 2018, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em parceria com a McAfee.
- ▶ O esquema de *Business Email Compromise* (Comprometimento de E-Mail Empresarial) ultrapassou \$ 20 bilhões em exposição de prejuízos globais desde que o FBI começou a acompanhá-lo em outubro de 2013. Após cada ano, a exposição a prejuízos era aproximadamente igual a todos os anos anteriores combinados.

⁸⁶ Vide <https://gns0.icann.org/sites/default/files/file/field-file-attach/epdp-phase-2-temp-spec-gtld-registration-data-31jul20-en.pdf>.
⁸⁷ Vide <http://dnsabuseframework.org/>.



- ▶ Esse esquema também costuma utilizar registros de nomes de domínio de domínios semelhantes, usados para enviar e-mails de *phishing*.
- ▶ Exposição de dólares global das partes afetadas entre junho de 2016 e julho de 2019: \$ 26.201.775.589.
- ▶ O número total de sites de phishing — perpetrado geralmente sob nomes de domínio relacionados a marcas — detectado pelo APWG no terceiro trimestre de 2019 foi de 266.387. Esse número correspondeu a um aumento de 46 por cento dos 182.465 do segundo trimestre e a quase o dobro dos 138.328 do quarto trimestre de 2018.
- ▶ A gigante global dos seguros AIG relata que ataques de phishing ultrapassaram o ransomware como os casos mais frequentes de fraude.
- ▶ De acordo com o WebRoot, apenas 65% dos URLs podem ser qualificados como “confiáveis”. Os 9,45 bilhões restantes são categorizados de baixo a alto risco.
- ▶ Quatro novos modelos de malware são criados a cada segundo, de acordo com o AVTest.

O problema do abuso é ilustrado com mais nitidez no contexto da crise da COVID-19. No setor de nomes de domínio, pesquisadores de segurança documentaram um aumento no número de domínios relacionados ao coronavírus⁸⁸ — mais de 100.000 registrados apenas em março de 2020 — com ataques provenientes desses registros aumentando em alinhamento com a disseminação da doença. Uma metade estimada foi identificada como fonte de malware ou outros danos.⁸⁹ Esse aumento de abusos relacionados ao coronavírus levou o advogado-geral de Nova York a perguntar aos registradores o que eles faziam para proteger o público on-line contra criminosos virtuais.⁹⁰

Em reconhecimento dessas tendências, a ICANN convocou várias discussões de interessados em suas conferências recentes (2019-2020). Durante vários anos, a maioria dos grupos de interessados na ICANN (até mesmo muitos dos governos mundiais) se comprometeram com o Conselho, a equipe e a comunidade da ICANN a fazer algo sobre o de DNS — ao menos para aumentar os esforços de conformidade do WHOIS e fazer valer os requisitos contratuais existentes relacionados ao abuso de DNS. Embora um esforço voluntário recente por alguns registradores contra domínios relacionados à COVID⁹¹ seja uma medida positiva, está claro que esforços voluntários são apenas parte da solução, uma vez que tais registradores ou registros com taxas excessivamente altas de abuso de DNS que abrigam maus agentes dificilmente aderirão a esses esforços voluntários. Como resultado, os interessados na propriedade intelectual defendem uma maior imposição dos contratos existentes, em combinação com compromissos contratuais aprimorados, de modo que a ICANN possa garantir que todos os registradores e registros participem de atividades de mitigação do abuso de DNS.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O Conselho do GNSO da ICANN avaliou as experiências do novo programa gTLD de 2012 e identificou áreas para um futuro desenvolvimento de políticas do GNSO. Em janeiro de 2016, o Conselho do GNSO organizou um Grupo de Trabalho de Procedimentos de Desenvolvimento de Políticas (PDP WG) a fim de reunir as experiências coletivas da comunidade da rodada de 2012 para determinar quais mudanças, se fosse o caso, poderiam ter que ser feitas às recomendações existentes que levaram ao novo programa gTLD. O PDP WG começou seu trabalho em fevereiro de

⁸⁸ Vide <https://unit42.paloaltonetworks.com/covid19-cyber-threats/>.

⁸⁹ Vide <https://blog.checkpoint.com/2020/03/05/update-coronavirus-themed-domains-50-more-likely-to-be-malicious-than-other-domains/>.

⁹⁰ Vide https://ag.ny.gov/sites/default/files/3.19.20_letter_concerning_godaddy_and_coronavirus.pdf.

⁹¹ Vide <https://rrsg.org/wp-content/uploads/2020/03/Registrar-approaches-to-the-COVID-19-Crisis.pdf>.



2016 e conduziu deliberações usando cinco Divisões de Trabalho: Divisão de Trabalho 1 — Processo/Suporte/Divulgação Gerais, Divisão de Trabalho 2 — Jurídica/Regulatória, Divisão de Trabalho 3 — Conflito de Cadeias/Objecções e Disputas, Divisão de Trabalho 4 — Nomes de Domínio Internacionalizados/Aspectos Técnicos e Operações, e Divisão de Trabalho 5: Nomes Geográficos em Nível Superior.

No verão de 2020, após anos de revisões e análises, o PDP WG se concentrou em revisar o esboço final das recomendações tópico por tópico. No outono de 2020, o Grupo de Trabalho concluiu o processo com a abertura de um período de comentários públicos sobre o esboço do Relatório Final. A seguir, o Grupo de Trabalho submeterá suas recomendações finais para a aprovação do Conselho do GNSO. Após a aprovação do Conselho, caberá ao Conselho da ICANN endossar as recomendações visando a permitir uma nova rodada de gTLD e permitir mais gTLDs na raiz.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC imprimiu um folheto de informações sobre o sistema de nomes de domínio e o novo programa gTLD.⁹² A ICC é membro do Grupo Empresarial da Organização de Apoio a Nomes Genéricos — um grupo da ICANN. Os membros da ICC abrangem as diversas comunidades da ICANN de ISPs, detentores de direitos de PI, interesses abrangentes de empresas e registradores. Portanto, suas principais contribuições, enquanto organização, estão centradas na governança da ICANN e no seu papel dentro da vasta conjuntura das questões de governança na Internet.

2. Desafios para novos registros de gTLD e detentores de marcas

ANTECEDENTES

Os registros abusivos de nomes de domínio e o anonimato que podem ser mantidos na internet através do uso de serviços de privacidade, serviços de proxy e identidades falsas complicam os mecanismos tradicionais de resolução de conflitos entre os detentores de marcas e os detentores de nomes de domínio. A ICANN adotou a Política Uniforme de Resolução de Disputas sobre Nomes de Domínio (UDRP) proposta pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que foi elaborada para desestimular e resolver, de maneira eficiente e a nível global, os conflitos sobre registro e uso abusivos de marcas como nomes de domínio em gTLDs. Desde a adoção da UDRP, vários registros de ccTLDs e TLDs patrocinados adotaram políticas semelhantes à UDRP, além de implementar mecanismos adicionais de proteção de direitos.

CENÁRIO ATUAL

A pirataria cibernética pode ser combatida nos tribunais com base na legislação existente sobre marcas, ou através de leis específicas antipirataria cibernética (por exemplo, a Lei Americana de Antipirataria Cibernética e Proteção do Consumidor, de 1999). No entanto, a grande maioria das disputas sobre nomes de domínio é dirimida através de uma resolução alternativa de disputas (ADR) de acordo com a UDRP ou com políticas inspiradas na UDRP para ccTLDs, ou para determinados gTLDs.

⁹² Vide *Domain names and new generic top-level domains*, store.iccwbo.org/gtld.



Em casos de ADR, os detentores de direitos poderão obter a transferência do nome de domínio, mesmo se os dados relativos ao seu registro não forem exatos. Para disputas que não passam pela ADR, a acessibilidade e exatidão dos detalhes do registro de nomes de domínio continuam sendo uma grande preocupação para os detentores de direitos. Eles dependem de informações que poderão ser obtidas através dos registros WHOIS, um banco de dados que inclui dados de contato atuais dos registrantes. Os acordos celebrados entre a ICANN, os registros e os registradores incluirão disposições relativas às exigências para registro de dados, com acessibilidade aos mesmos. No entanto, essas disposições não impedirão a inclusão de dados imprecisos nos bancos de dados WHOIS, ou o uso de serviços de privacidade e proxy, com o objetivo de proteger atividades ilegais na internet.

Os TLDs lançados mais recentemente adotaram mecanismos adicionais de proteção de direitos (RPMs), tais como as exigências para qualificação (por exemplo, .post) ou primeiras fases (*sunrise phases*), nos quais os detentores de marcas poderão pré-registrar, ou reservar nomes de domínio antes de sua disponibilidade geral, através dos registros de nomes de domínio.

Com a adoção do novo programa de gTLD em 2012, a ICANN, em estreita colaboração com a comunidade de marcas, introduziu RPMs compulsórios que deverão ser implementados por todos os operadores de registros de novos gTLDs. A UDRP da ICANN deverá ser cumprida por todos os operadores de gTLD. Além disso, a ICANN introduziu a Câmara de Compensação de Marcas (TMCH), o sistema de Suspensão Rápida Uniforme (URS), e o Procedimento de Resolução de Conflitos de Marca Pós-Concessão (PDDRP). Esses mecanismos de proteção funcionam da seguinte forma:

- ▶ *Câmara de Compensação de Marcas (TMCH)*: Os detentores de marcas podem registrar suas marcas na Câmara de Compensação de Marcas, que é um banco de dados de informações de marca validadas. O lançamento de cada gTLD deve ser precedido por um *Sunrise Period*. Ao longo desse período, o detentor da marca registrada no banco de dados da TMCH pode registrar um nome de domínio idêntico à sua marca. A Câmara de Compensação de Marcas também encaminha uma notificação ao detentor da marca caso um terceiro venha a requisitar um nome de domínio idêntico à sua marca. Do mesmo modo, o requerente é notificado do potencial conflito com os direitos do titular.
- ▶ *Sistema de Suspensão Rápida Uniforme (URS)*: A URS complementa a UDRP, agilizando e reduzindo os custos dos processos de resolução de casos de evidente violação, sendo disponibilizada, no entanto, como medida única, a suspensão temporária de um nome de domínio abusivo.
- ▶ *Procedimento de Resolução de Conflitos de Marca Pós-Concessão (PDDRP)*: Um detentor de direitos poderá registrar uma reclamação, nos termos do PDDRP, se acreditar que a conduta de um operador de registro, ao participar ou contribuir ativamente para um ato de violação, está prejudicando o dito detentor.

Muitos proprietários de marcas ficam desapontados com a eficiência desses RPMs. Na realidade, um exemplo disso foi o operador de .sucks que cobrava ágio para as marcas registradas na Câmara de Compensação de Marcas, ao que tudo indica, abusando do sistema desse órgão.

Apesar de os detentores de marca terem registrado mais de 40.000 marcas na TMCH, a proteção conferida contra registros abusivos é apenas limitada. Primeiramente, essa proteção cobre somente os pedidos de registro de nome de domínio idênticos à marca registrada. Contudo, grande parte dos casos de abuso dizem respeito a nomes de domínio confusamente similares, mas não idênticos, ou que associam a marca a um termo genérico. Com isso, na



maioria dos casos, a proteção conferida pela TMCH é frustrada. Além disso, a TMCH apenas envia avisos, não bloqueando o registro abusivo.⁹³

A URS tem por objetivo ser um mecanismo que complementa a UDRP para casos de violação clara de marca. Ela é administrada principalmente pelo Fórum Nacional de Arbitragem (FORUM), o Centro Asiático de Resolução de Disputas de Nomes de Domínio (ADNDRC), e pela MFSD Srl. O procedimento é rápido e seu custo é atraente. As taxas de depósito do UDRP começam por volta de US\$ 1.350, enquanto as da URS podem partir de US\$ 375; o procedimento do UDRP leva alguns meses até a conclusão, enquanto na URS o prazo é de 21 dias ou menos. No entanto, como a única medida disponível é a suspensão temporária do nome de domínio abusivo, o uso da URS pelos titulares de marcas é limitado.

Até agosto de 2020, cerca de 1.150 decisões da URS haviam sido proferidas. 93% das decisões eram favoráveis aos reclamantes, enquanto nas 7% restantes, o registrante mantinha controle do domínio. Em 21 de dezembro de 2016, em um processo emblemático, um membro do Fórum Nacional de Arbitragem (NAF) decidiu suspender 474 nomes de domínio por violação de marcas.⁹⁴ Até agora, nenhum processo foi instaurado junto ao Procedimento de Resolução de Conflitos de Marca Pós-Concessão (PDDRP).

Com a introdução dos novos gTLDs, o número de procedimentos da Política Uniforme de Resolução de Disputas sobre Nomes de Domínio (UDRP) aumentou para mais de 45.000 casos administrados apenas pela OMPI desde 1999. No entanto, o percentual de casos envolvendo novos gTLDs ainda é bastante reduzido, ou seja, 11,5% de todos os casos da UDRP da OMPI em 2019.

Ademais, titulares de Indicações Geográficas ('IGs') têm a preocupação de que até o momento um título de IG não é considerado um título válido para apresentar uma reivindicação perante a UDRP. Alguns avanços foram feitos, por exemplo, a aceitação dos títulos de IG sob o procedimento de ADR para o ccTLD tcheco .cz⁹⁵ mas processos como Champagne vs. Vickers⁹⁶ ou Rioja vs. Hostmaster⁹⁷ mostram que ainda há um longo caminho a ser percorrido para a proteção de IGs em nomes de domínio, talvez pela aceitação ampla das IGs como um título válido para a apresentação de reivindicações.

PERSPECTIVAS FUTURAS

A ICANN publicou uma Revisão sobre os Mecanismos de Proteção de Direitos (RPMs), que identifica as áreas em que o desenvolvimento de normas adicionais ou a implementação de aperfeiçoamentos podem ser positivos. A Revisão dos RPMs engloba avaliação de dados e informações sobre mecanismos de proteção essenciais, tais como a Câmara de Compensação de Marcas, o sistema de Suspensão Rápida Uniforme e os Procedimentos de Resolução de Conflitos Pós-Delegação de Marcas.

O Relatório Inicial da Fase 1 foi publicado em março de 2020.⁹⁸ Após sua análise dos comentários públicos recebidos sobre esse Relatório Inicial, o Grupo de Trabalho desenvolverá suas recomendações finais em um Relatório Final a

⁹³ A TMCH adicionou um novo serviço de bloqueio em 2018, mas esse serviço se limita a nomes de domínio registrados sob 43 TLDs específicos.

⁹⁴ Ashley Furniture Industries v Fahri Hadikusuma, www.adrforum.com/domaindecisions/1703352D.htm.

⁹⁵ Vide https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_is_geo_ge_19/sct_is_geo_ge_19_p3.pdf.

⁹⁶ Vide https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_is_geo_ge_19/sct_is_geo_ge_19_p3.pdf.

⁹⁷ Vide <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2018-0168>.

⁹⁸ Vide <https://gnso.icann.org/sites/default/files/file-attach/rpm-phase-1-initial-18mar20-en.pdf>.



ser enviado para o Conselho do GNSO para análise e aprovação. A Fase 2 será a próxima, e se concentrará na revisão da UDRP.

VI. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

ANTECEDENTES

A importância estratégica das indicações geográficas (IGs) como uma valiosa ferramenta de marketing tornou-se mais evidente com a escalada da demanda por produtos típicos e de qualidade, originários de uma determinada região.

Apesar de muitos países terem elaborado uma legislação eficaz para proteger as indicações geográficas, ainda há uma falta de harmonização. Um único termo pode ser protegido de maneiras diferentes dependendo do país: como uma marca coletiva, uma marca de certificação, uma denominação de origem (DO), uma indicação de origem, ou, em sentido amplo, como uma IG. Em alguns países, o sistema e regras aplicáveis a uma IG variam de acordo com o produto protegido.

Na União Europeia, por exemplo, diferentes Regulamentos tratam de alimentos, vinhos e destilados, mas não há sistema de proteção harmonizado em relação a produtos de IG. Alguns estados-membros da UE preveem uma legislação nacional sobre produtos de IG não agrícolas, mas parece que a maior parte dos estados-membros protegem tais produtos de IG por meio do sistema de marcas ou da lei de concorrência. Ademais, IGs não agrícolas podem ser registradas por meio do “Acordo de Lisboa para a Proteção de Denominações de Origem e seu Registro Internacional” (Acordo de Lisboa), que conta com a UE entre suas partes contratantes. O Estudo do EUIPO sobre a Proteção e Controle de Indicações Geográficas para Produtos Agrícolas nos estados-membros da UE⁹⁹ oferece uma visão geral do controle e dos sistemas de proteção para IGs implementados nos estados-membros da UE. O estudo mostrou que se considera que todos os estados-membros preveem um sistema de controle, mas a eficácia desse sistema é diferente entre estados-membros. Em relação aos controles antes de os produtos serem colocados no mercado, eles são frequentemente delegados a Órgãos de Controle privados e/ou públicos. No que diz respeito à organização geral da vigilância do mercado, geralmente há uma administração central encarregada dos controles, mas em alguns estados-membros, diferentes administrações são responsáveis com base nos setores do produto.

Na China, um sistema *sui generis* para produtos, artesanato e medicamentos tradicionais chineses coexiste com um sistema de marcas e um sistema *sui generis* para produtos agrícolas.

Em alguns países, tanto as marcas quanto as indicações geográficas podem ser usadas para proteger termos que indiquem a origem geográfica dos produtos. No entanto, os produtores, em geral, desconhecem as vantagens e especificidades desses dois tipos de direitos.

Considerando que a proteção da marca implica, em geral, em procedimentos de registros mais simples e econômicos, o sistema IG oferece claras vantagens aos grupos de produtores, especialmente no âmbito de

⁹⁹

Vide https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement_of_GIs/EUIPO_Geographical_Indications_full_report_en.pdf.



proteção, onde o vínculo entre o nome geográfico e o produto está calcado no conhecimento adquirido pelos consumidores a respeito das tradições agrícolas, culinárias e culturais.

CENÁRIO ATUAL

O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia e com o subsequente lockdown ao redor do mundo. Isso já impactou gravemente as IGs, em razão da diminuição da demanda por produtos protegidos por IG, causando desperdício por restaurantes e bares fechados ou a impossibilidade de transportar os produtos e, no pior cenário, a impossibilidade de produzir novamente.

Também vinculado à pandemia, vimos as Indicações Geográficas lutando para colher matéria-prima tempestivamente ou, em geral, serem capazes de cumprir as especificações de produto previstas nos Regulamentos de cada IG, tanto que algumas IGs da França e da Itália já fizeram alterações temporárias às suas especificações de produtos.

Contudo, não é possível ignorar que discussões acerca de um registro multilateral para vinhos e bebidas alcoólicas, nos termos da agenda de Doha. No entanto, o avanço nesse sentido tem sido pífio desde 2011, data do primeiro esboço, já que os membros da OMC mantêm opiniões divergentes sobre o âmbito e a substância das negociações. Somem-se a isso posições diferentes quanto a essa questão ser tratada em separado ou juntamente com duas outras questões, quais sejam: a possível extensão do nível mais alto de proteção da IG para vinhos e bebidas alcoólicas, presentemente regida pelo Artigo 23 do Acordo TRIPS, a outros produtos, além das discussões sobre a relação entre o Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD).

O último relatório do Conselho do Acordo TRIPS, distribuído em dezembro 2015, mostra que a situação não melhorou, que a divisão sobre as reformas a serem adotadas continua, e que as discussões a respeito de um registro multilateral não parecem ser agora uma prioridade para os membros da OMC.

Em outras frentes, os detentores de IGs continuam a enfrentar problemas, tais como produtos falsificados — os detentores de IG continuam a reivindicar maior imposição e proteção das IGs — e a falta de proteção das IGs, ou até mesmo a ausência, no campo dos nomes de domínio, especialmente após a introdução dos novos domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs).

Embora nenhum critério ou procedimento de objeção *sui generis* específico tenha sido disponibilizado para proteger as IGs quando usadas como cadeias de gTLD, a ICANN, como parte do seu novo programa de domínio genérico de primeiro nível, integrou vários procedimentos de resolução de conflitos que deram aos detentores de direitos a oportunidade de impugnar a introdução ou o registro de novas cadeias de gTLD. IGs são registradas como uma marca de certificação, marca coletiva ou como marca de produto ou marca de serviço são igualmente elegíveis de acordo com as Câmara de Compensação de Marcas.

Os procedimentos estipulados nas Normas Uniformes de Resolução de Conflitos e nas Diretrizes da Câmara de Compensação de Marcas, de maneira geral, exigem que o reclamante forneça provas dos seus direitos sobre a marca. Contudo, enquanto os integrantes do painel nos conflitos sobre nomes de domínio admitem que as IGs, por si só, não constituem um título legal válido para a reivindicação de proteção contra registros de gTLD abusivos, a visão consensual desses integrantes é que alguns termos geográficos possam ser protegidos nos termos do UDRP. Para que isso ocorra, o reclamante deve comprovar os seus direitos ao termo e que o termo está sendo usado como sinal distintivo para produtos ou serviços diferentes daqueles que são descritos pelo significado geográfico do termo (significado secundário) ou relacionados a ele. Não obstante, alguns detentores de IGs, que não conseguiram



registrar suas marcas, enfrentam dificuldades para demonstrar os direitos de uma marca não registrada sobre os seus termos geográficos com base no significado secundário.

Por outro lado, houve algum progresso com relação ao Acordo de Lisboa, adotado originalmente em 1958, que lida especificamente com DOs, contando com 30 partes contratantes. Depois de revisado em 1967 e 1979, o Acordo foi novamente revisado para atrair países com todos os tipos de sistemas jurídicos, resultando na adoção do Ato de Genebra em maio de 2015. O Ato de Genebra entrou em vigor em 25 de fevereiro de 2020.

As inovações mais relevantes apresentadas pelo Ato de Genebra são: a ampliação da proteção e do registro internacional para incluir, além das Denominações de Origem (DOs), as IGs; a permissão que foi concedida às organizações internacionais para acessar o sistema de Lisboa; a opção para que os beneficiários registrem suas IGs e DOs diretamente e não exclusivamente através dos órgãos nacionais; salvaguardas para nomes pessoais e marcas prévias, denominação de variedades de plantas e raças de animais; salvaguardas para barrar a generificação de IGs ou DOs; e a possibilidade de cobrança pela parte contratante de uma taxa individual destinada a cobrir os custos do exame de um registro internacional.

Além disso, nos últimos três anos, alguns tratados bilaterais/multilaterais sobre IGs foram assinados entre a União Europeia (UE) e a Islândia, UE e Singapura, UE e Japão, UE e Armênia, UE e Canadá, e UE e China. Todos esses tratados estão sob uma situação diferente no que se refere à imposição de direitos. Vale mencionar que o México e a UE concluíram suas negociações relacionadas ao seu novo acordo comercial, acerca do qual é digna de nota a ampla proteção para IGs, uma vez que ele inclui expressamente o dever de proteção às IGs, mesmo quando traduções e “deslocalizadores” são usados para revelar a real procedência do produto, como “estilo”, “tipo”, etc.

Um desses acordos mais ambiciosos é o Acordo Comercial Mercosul-UE, assinado em 28 de junho de 2019. Ele dedica um capítulo aos direitos de propriedade intelectual, incluindo indicações geográficas.¹⁰⁰ Alguns dos países signatários, como Brasil, Uruguai e Paraguai, estão tomando medidas preparatórias para o cumprimento das disposições do Acordo.

PERSPECTIVAS FUTURAS

A necessidade de ampliar a proteção de produtos e, eventualmente, serviços (exceto vinhos e bebidas alcoólicas) através de IGs tende a aumentar. Esse aumento ocorre, principalmente, nos países em desenvolvimento que consideram as IGs uma forma de agregar valor aos seus produtos/serviços e obter os benefícios econômicos e sociais decorrentes. Em paralelo, à medida que a Internet e, conseqüentemente, os nomes de domínio ganham importância dia a dia, regras mais claras ajudariam os detentores de IGs a proteger e aplicar, de forma mais simples e eficaz, os seus direitos.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC publicou declarações anteriores no contexto das negociações da OMC sobre indicações geográficas, e continua a participar dos trabalhos do Comitê Permanente da OMPI sobre o Direito Marcário, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

¹⁰⁰ Vide <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2048>.



VII. DIREITOS DOS OBTENTORES VEGETAIS (PBR)

ANTECEDENTES

De acordo com o Artigo 27(3)(b) do Acordo TRIPS, todos os membros da OMC deverão zelar pela proteção às variedades de plantas através de patentes ou qualquer outro sistema *sui generis* eficaz, ou ainda por um sistema misto. Os sistemas de PI ao redor do mundo optaram por soluções distintas. A maioria dos países em que as variedades de plantas são protegidas por PI desenvolveu um sistema *sui generis*. Em alguns países, no entanto, as variedades de plantas podem ser protegidas por uma combinação de patentes e direitos de PI *sui generis*.¹⁰¹ Até o momento, a proteção de PI *sui generis* mais comum para variedades de plantas é promovida pela Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas (Convenção da UPOV). Essa proteção de PI *sui generis* é concedida a variedades de plantas novas, distintas, uniformes e estáveis (os chamados critérios DUS).

A primeira versão da Convenção da UPOV foi adotada em 1961 e revista em três ocasiões: 1972, 1978 e 1991. Hoje, todos os membros da UPOV adotam a versão de 1978 ou a versão de 1991 da Convenção.¹⁰² A principal diferença entre as duas versões é que, a mais recente delas, confere um nível menor de proteção ao detentor do direito:

- ▶ O Ato de 1978 não obriga os países a fornecerem proteção todos os gêneros e espécies, deixando os melhoristas de algumas espécies sem proteção.
- ▶ A proteção oferecida pelo Ato de 1978 abrange apenas a produção para efeito de marketing comercial, a oferta para venda e o marketing do material propagativo da variedade protegida; ao passo que o âmbito da proteção concedida pelo Ato de 1991 abrange a produção ou reprodução, condicionamento para fins de propagação, oferta para venda, comercialização ou o marketing, exportação, importação e armazenagem de todo o material propagativo. Além disso, a proteção nos termos do Ato de 1978 não se estende ao material colhido ou aos produtos elaborados diretamente a partir do material colhido.¹⁰³
- ▶ Entende-se que o Ato de 1978 permite o uso ilimitado do material colhido para propagação posterior por agricultores — a chamada “isenção de sementes guardadas para agricultura” ou “privilégio do agricultor” — enquanto o Ato de 1991 condiciona o privilégio do agricultor à legislação nacional explícita, a qual, porém, precisa estar dentro de limites razoáveis e precisa garantir os interesses legítimos do obtentor.¹⁰⁴
- ▶ De acordo com o Ato de 1978, o âmbito de proteção não abrange as chamadas “variadas essencialmente derivadas” (EDVs), enquanto sob o Ato de 1991, o âmbito de proteção à variedade protegida se estende também a tais EDVs.
- ▶ O período mínimo de proteção concedido pelo Ato de 1978 é de 18 anos para árvores e videiras e de 15 anos para outras variedades; enquanto no Ato de 1991 árvores e videiras são protegidas por 25 anos e outras variedades por 20 anos. O prazo de proteção é contado a partir do momento em que a proteção é concedida.

¹⁰¹ Nos EUA, por exemplo.

¹⁰² Entre os 76 membros da UPOV, 59 são vinculados pelo Ato de 1991 e 17 pelo Ato de 1978.

¹⁰³ No Ato de 1991, a proteção também se estende aos atos praticados com o material colhido de uma variedade protegida sob certas condições, existindo, além disso, a possibilidade de que os membros da UPOV disponibilizem proteção sobre produtos obtidos diretamente do material colhido.

¹⁰⁴ Deve-se observar, porém, que a exceção de sementes guardadas para agricultura é uma exceção opcional nos termos da UPOV de 1991, sujeita à lei nacional.



As leis sobre direitos de variedades de plantas (PVP), com critérios menos rigorosos que a Convenção da UPOV de 1991, confere um menor espectro de proteção e, portanto, muitas vezes desestimulam as empresas a aderirem a esse mercado. Para além disso, em vários países, as leis que regem a imposição dos direitos de PI geralmente não se aplicam explicitamente aos direitos dos obtentores vegetais, desse modo, ainda que um título de direitos dos obtentores vegetais seja concedido, seu valor será limitado se o seu direito não puder ser aplicado da forma adequada.

Hoje, a UPOV conta com 76 membros, com a expansão gradual desse número à medida que mais membros subscrevem o Ato de 1991.¹⁰⁵ Acordos de livre comércio multilaterais ou bilaterais também impulsionam esta tendência, frequentemente exigindo que os signatários sejam ou se tornem membros da UPOV 1991. Como um exemplo recente, o acordo de livre comércio entre os Estados Unidos, o México e o Canadá (USMCA), que entrou em vigor em 1º de julho de 2020, requer o estabelecimento de regulamentos sobre variedades vegetais e que as partes ratifiquem a UPOV de 1991.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O Conselho da UPOV discute e adota Notas Explicativas sobre as várias disposições da Convenção da UPOV a fim de facilitar a implementação a nível nacional por membros da UPOV, enquanto evita ao mesmo tempo uma interpretação heterogênea dos conceitos chave entre os diferentes membros da UPOV. Essas Notas Explicativas também servem como uma fonte de informação que contribui para um entendimento melhor do âmbito de proteção pelos obtentores. Ademais, essas Notas Explicativas podem ser mencionadas em ações judiciais que envolvem disputas sobre aspectos de direitos de obtentores vegetais.

Atualmente, há uma discussão em andamento na UPOV sobre a revisão da Nota Explicativa sobre EDVs, um assunto que foi suscitado por obtentores. A Nota Explicativa aplicável atualmente, adotada em 2016, prevê uma interpretação um tanto quanto estrita que não se adequaria aos desenvolvimentos mais recentes na obtenção vegetal, tais como variedades desenvolvidas por técnicas de edição genética. Portanto, a revisão é necessária.

As empresas participam das discussões acima. Além disso, as empresas continuam ressaltando desvantagens das leis de PVR, buscando incentivar membros da UPOV a aderir ao Ato de 1991 da Convenção e incentivar países a aderir à UPOV. As empresas também continuam aumentando seus esforços para educar governos sobre as necessidades e recursos especiais da proteção de PI proteção para inovações vegetais. Os governos dos países-membros da UPOV devem continuar a estimular os países não membros da UPOV à adesão. Esses governos também devem estimular os países-membros da UPOV a atualizar suas próprias leis de acordo com a UPOV de 1991, e promover a devida imposição dos direitos de obtentores vegetais.

¹⁰⁵ Vide www.upov.int/export/sites/upov/members/en/pdf/pub423.pdf.



VIII. SEGREDOS COMERCIAIS / INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS SOBRE NEGÓCIOS

ANTECEDENTES E INTRODUÇÃO

A economia da informação é impulsionada por dados e pelo seu formato extraído, o conhecimento. Embora o patenteamento permaneça em amplo uso como um modo de incentivar e se apropriar de invenções específicas, as empresas se voltam cada vez mais para o sigilo para proteger uma ampla variedade de informações que embasam a vantagem competitiva, de estratégias empresariais e dados financeiros e de marketing, a processos sigilosos, fórmulas e outras tecnologias. À medida que os segredos comerciais se tornaram mais predominantes e mais valiosos, eles também estão cada vez mais vulneráveis. Isso se dá em parte porque eles são armazenados e comunicados em redes digitais, com centenas ou milhares de dispositivos nas mãos de usuários individuais; e em parte porque a globalização requer o compartilhamento de dados sensíveis com parceiros de desenvolvimento e ao longo de cadeias de suprimento distantes.

O âmbito de legal proteção para os segredos comerciais e as informações empresariais confidenciais geralmente é bastante amplo. O artigo 39 do Acordo TRIPS de 1995 exige que os estados-membros da OMC garantam proteção eficaz para “informações não divulgadas” de uma pessoa ou empresa, desde que elas não sejam conhecidas de modo geral ou prontamente acessíveis, que “valor comercial” decorra de seu sigilo, e tenham sido objeto de “medidas razoáveis conforme as circunstâncias” para mantê-las sob sigilo. Porém, o âmbito de proteção e imposição de direitos em países individual tem variado substancialmente na prática. Essa variação foi objeto de um estudo abrangente da OCDE em 2014.¹⁰⁶ Com relação a isso, a Comissão Europeia considerou o assunto, o que resultou na adoção, em 2016, da Diretiva sobre Segredos Comerciais da UE, voltada à harmonização e ao fortalecimento de leis entre os estados-membros.¹⁰⁷ Além disso, a Diretiva da UE relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União protege pessoas que denunciam essas violações.¹⁰⁸ Assim, quando determinadas condições são atendidas, divulgações de segredos comerciais devem ser consideradas permitidas pelo direito da União. Segredos comerciais compreendidos por dados de pessoas físicas, a princípios, também podem estar sujeitas à proteção de dados e, portanto, se enquadrar no âmbito do Regulamento (UE) 2016/679 relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (GDPR).¹⁰⁹ Simultaneamente à adoção da Diretiva da UE sobre Segredos Comerciais, os EUA promulgaram a Lei de Defesa de Segredos Comerciais¹¹⁰ que, pela primeira vez, proporcionou uma tutela civil a nível federal por apropriação indevida.

Claramente, a indústria teve sucesso nos recentes esforços para promover o aprimoramento e a harmonização dos regimes de segredo comercial. Além da UE e dos EUA, houve alterações notáveis às leis de segredos comerciais da China continental, Taipei Chinesa, Japão e Coreia do Sul. No entanto, a extensão de tutelas práticas para a apropriação indevida de segredos comerciais permanece sendo objeto da prática e das leis locais, e a imposição de direitos pode ser difícil. Ademais, a prevenção da perda de sigilo ou da contaminação por informações indesejadas

¹⁰⁶ Vide https://www.oecd-ilibrary.org/trade/uncovering-trade-secrets-an-empirical-assessment-of-economic-implications-of-protection-for-undisclosed-data_5jxzl5w3j3s6-en.

¹⁰⁷ Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa à proteção de know-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisição, utilização e divulgação ilegais (https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets_en)

¹⁰⁸ Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de outubro de 2019 relativa à proteção das pessoas que denunciam violações do direito da União (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=EN>).

¹⁰⁹ Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 relativo à proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, e que revoga a Diretiva 95/46/CE (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en>).

¹¹⁰ Vide <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1836>.



de fora da organização requer atenção cuidadosa da gerência e, mais especificamente, a adoção, por parte das empresas, de políticas de segurança e normas de treinamento correspondentes à exposição delas ao risco.

Alguns países ainda enfrentam uma carência de legislação de proteção específica e uma falta de conscientização pelas autoridades administrativas e judiciais. Nesses casos, os detentores de segredo comercial precisam se basear em várias regras e leis para proteger informações confidenciais e segredos comerciais (por exemplo: disposições relativas à concorrência desleal e criminais; alegações de violação de sigilo; leis trabalhistas).

COMPARAÇÃO COM OUTROS DIREITOS DE PI

Ao contrário de direitos de propriedade industrial passíveis de registro (patentes, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais) segredos comerciais são tipicamente protegidos sem nenhuma formalidade processual. Serviços de registro de tempo permitem que os usuários criem uma prova da existência de dados em um determinado momento,¹¹¹ mas, por si só, não abordam toda a variedade de desafios relacionados à gestão de segredos comerciais.

Para proteção como um segredo comercial, a novidade, a aplicação industrial ou a atividade inventiva das patentes não são necessárias. Segredos comerciais não precisam atender a nenhum requisito de originalidade como aqueles aplicáveis aos direitos autorais. E segredos comerciais podem até ser constituídos por componentes em domínio público que, se combinados de modos não “conhecidos por prontamente determináveis” pelo público cabível, podem conferir uma vantagem competitiva e tornar a informação valiosa e própria.

Embora a publicidade seja obrigatória ou possa ser de grande benefício para marcas e patentes ou direitos autorais, a divulgação pública leva inevitavelmente à perda da proteção por segredo comercial. Por outro lado, segredos comerciais podem ser protegidos por tanto tempo quanto seu sigilo seja preservado, ou seja, um período ilimitado, enquanto direitos registrados (exceto marcas, que podem ser renovadas periódica e indefinidamente, mas estão sujeitas a uma exigência de uso genuíno) e obras protegidas por direitos autorais são protegidos apenas durante um período limitado.

A proteção por segredo comercial frequentemente é uma alternativa preferencial para produtos e processos cuja engenharia reversa é difícil, ou que não sejam patenteáveis, mas ofereçam às empresas uma vantagem competitiva, ou quando a obtenção da proteção de patente é morosa ou pareça ser excessivamente dispendiosa. Os processos de identificação, gestão e preservação do sigilo da informação que constitui segredo comercial também podem ser caros e demorados. Ainda assim, pequenas e médias empresas tendem a se basear mais no sigilo do que no patenteamento.

A proteção por segredo comercial não impede a descoberta independente por outra pessoa da mesma informação e, assim, ao contrário de direitos de propriedade intelectual registrados ou direitos autorais, não confere propriedade exclusiva ao detentor do segredo comercial. Embora, por esse motivo, as doutrinas jurídicas diverjam quanto à possibilidade de segredos comerciais serem qualificados como direitos de propriedade intelectual, a relevância prática dessa controvérsia é limitada, uma vez que os regimes de proteção de segredos comerciais (medidas, procedimentos e tutelas jurídicas) costumam ser idênticos ou bastante similares àqueles aplicáveis a outros direitos de PI.

¹¹¹ Para a oferta da OMPI, acesse: <https://www.wipo.int/wipoproof/en/>.



GESTÃO DE SEGREDOS COMERCIAIS

Uma vez que direitos de segredo comercial não são conferidos por decisão governamental, eles dependem muito dos esforços privados da empresa individual para que sua integridade seja mantida. Este aspecto do sigilo é refletido no requisito de “medidas razoáveis” do Acordo TRIPS, bem como na realidade prática de que a informação, uma vez confiada a uma pessoa física ou a outra pessoa jurídica, pode migrar para além do controle da organização que a criou ou descobriu. Dada a natureza essencialmente insegura do armazenamento digital e dos sistemas de comunicação, bem como a falibilidade inerente das pessoas que os usam, é necessária vigilância constante para garantir que esses ativos de dados permaneçam sob controle. Porém, visto que a maior parte das organizações não podem proporcionar máxima proteção a toda informação sensível, uma gestão sensível requer discernimento e estabelecimento de prioridades.

Na prática, “medidas razoáveis conforme as circunstâncias” exige que uma empresa faça pelo menos uma avaliação de alto nível das categorias de informações valiosas sob seu controle, e que ela realize então algum tipo de análise de risco, na qual ela identifique as ameaças existentes à segurança da informação e avalie a economia das medidas para mitigar essas ameaças. Na prática, os tribunais esperam que as organizações estabeleçam políticas e procedimentos para comunicar a importância da confidencialidade, usem proteções contratuais conforme apropriado, limitem o acesso àqueles que precisem do conhecimento, tomem e atualizem as medidas de segurança cibernética necessárias e adaptem continuamente seus esforços à natureza mutável de seus ativos e às ameaças enfrentadas por eles. Apesar de notícias sobre invasões, essas ameaças vêm principalmente de dentro da organização, em grande escala como resultado de mal-entendidos ou comportamento negligente. Portanto, é necessário atenção particular na contratação, no treinamento e na saída de funcionários, bem como na gestão cuidadosa de relacionamentos de terceiros em que informações sensíveis devam ser compartilhadas.

IMPOSIÇÃO DE SEGREDOS COMERCIAIS

Há um nível razoável de consistência a nível mundial acerca da definição de segredos comerciais (fomentada, por exemplo pelo Art. 39 do TRIPS), exceções de proteção e defesas contra a alegação de apropriação indevida (por exemplo, engenharia reversa; desenvolvimento independente; mobilidade de funcionários; outros direitos constitucionais conflitantes), e o tratamento prático e gestão de segredos comerciais (medidas razoáveis para a preservação do sigilo). Até mesmo tutelas judiciais (cessação, apreensão, indenização) são semelhantes, independentemente das variedades de sistemas jurídicos e processuais. Mas a imposição de direitos como tal, ou seja, ação judicial contra qualquer aquisição, uso ou divulgação ilícitos de segredos comerciais, é determinada fundamentalmente pelas peculiaridades judiciais e processuais que variam de país para país. Comumente a imposição de direitos exige que o detentor do segredo comercial mova ação judicial contra o (suposto) violador, comprove a existência do segredo comercial, seus direitos sobre ele, bem como a apropriação indevida do segredo comercial, requerendo então determinadas tutelas.

Em casos nos quais as provas estão tipicamente nas mãos do réu, o acesso e a reunião de provas são as etapas mais difíceis no processo de imposição de direitos. Novamente, essa é uma questão em que as regras diferem de país para país, e essas regras exigem exame cuidadoso pela parte autora. Quando disponíveis em primeiro lugar — e elas não estejam disponíveis em nenhum outro lugar — essas regras têm por objetivo um equilíbrio entre o interesse do autor de obter acesso à prova e os interesses legítimos do suposto violador de manter o sigilo de suas próprias informações valiosas.

Regras processuais também diferem em relação ao papel dos especialistas e, de modo mais geral, em relação à admissibilidade ao uso de peritos.



Embora alguns regimes processuais ofereçam medidas eficazes para preservar o sigilo de segredos comerciais no decurso de ações judiciais (por exemplo, procedimentos a portas fechadas ou similares), outros proporcionam normas mais fracas ou ineficazes que colocam o segredo comercial em risco no próprio momento em que seu titular tenta fazê-lo valer. Essa e outras possíveis complicações devem ser um apelo para a prevenção eficaz. Acordos relativos à proteção de segredos comerciais entre parceiros empresariais são apenas uma dentre várias medidas. O conteúdo de tais contratos pode (e deve) ser mais amplo do que apenas “confidencialidade”, e incluir instrumentos que facilitem sua imposição.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Além dos aperfeiçoamentos perceptíveis dos instrumentos jurídicos que conferem proteção aos segredos comerciais em vários países do mundo, empresas devem continuar sendo informadas sobre a importância de seus ativos e as medidas razoáveis que elas devem tomar para proteger seus segredos comerciais.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

Em 2019, a ICC publicou um estudo que tratava dos efeitos normativos e limitações da Diretiva de Segredos Comerciais da UE e da Lei de Defesa de Segredos Comerciais dos EUA, oferecendo orientações gerais a empresas quanto à identificação e gestão de informações que as empresas desejem proteger como segredos comerciais, quanto ao acesso a provas de apropriação indevida e a imposição de direitos de segredos comerciais.¹¹²

IX. FORMAS EMERGENTES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

1. Produtos de informação e dados

ANTECEDENTES

A sociedade da informação prospera no consumo, criação, circulação e transformação de dados que transmitem informações concretas ou potenciais. Os dados se tornaram um recurso econômico cada vez mais valioso que desafia a capacidade do sistema de PI de lidar com a inovação impulsionada por dados. De fato, o Acordo TRIPS previu a proteção de dados apenas no artigo 39-1 sob uma perspectiva de concorrência desleal limitada a alguns dados pessoais, e dados de testes nos setores farmacêutico e agrícola.

Uma das primeiras iniciativas importantes de formuladores de políticas era a criação de uma estrutura de proteção específica para bancos de dados na UE.¹¹³ Mais recentemente, a disponibilidade de computação de alto desempenho para armazenar e analisar grandes quantidades de dados, bem como a possibilidade de conectar remotamente dispositivos e máquinas equipadas com sensores a partir de praticamente todos os lugares (Internet das Coisas, IoT), também suscitou questões relacionadas à proteção de PI em um mundo do Big Data e da Indústria 4.0. Outro aspecto são novas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial (IA) que geralmente utiliza grandes conjuntos de dados de treinamento, mas também produzem dados de nova qualidade, proporcionando valiosos insights inovadores. Enquanto a própria tecnologia da IA pode ser objeto de proteção de PI por direitos

¹¹² Vide <https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/>.

¹¹³ Diretiva 96/9/CE da UE de 11 de março de 1996.



autorais (software), patentes ou segredos comerciais (vide os respectivos capítulos), surgem questões sobre políticas relativas à proteção e ao acesso aos dados de entrada e saída nessas tecnologias de IA.

De fato, a importância econômica dos bancos de dados tornou-se evidente em meados da década de 1990, quando, de parceiros fundamentais de produtos de software, se transformaram em ativos econômicos estratégicos. Tratados precedentes, como as Convenções de Berna ou Paris proporcionaram uma proteção especial para compilações¹¹⁴ além da proteção geral por direitos autorais e contra a concorrência desleal.¹¹⁵ Contudo, nos anos 90, surgiram preocupações — particularmente na Europa — sobre como lidar com a proteção dos investimentos de criadores/produtores de bancos de dados desenvolvidos por empresas cujos conteúdos eram licenciados, transferidos e usados para fins de P&D e negócios.

Uma tendência importante subsequente foi o foco no potencial econômico oferecido pelo uso de dados pessoais. A legislação relativa a tem sido a principal defesa contra o uso indevido de dados pessoais por bastante tempo. Contudo, dados pessoais também têm se tornado informações de alto valor que geralmente constituem um material substancial para o desenvolvimento de produtos e serviços. A UE adotou o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), vigente a partir de maio de 2018, o qual é uma estrutura abrangente da UE para tratar dados pessoais e transferi-los para o exterior. A legislação sobre dados pessoais é uma preocupação mundial, e vários países legislaram sobre esse assunto, inclusive a China com uma lei de cibersegurança¹¹⁶. Atualmente, há discussões importante quanto ao papel da legislação sobre privacidade, a proteção de dados e dúvidas quanto à possibilidade de direitos de propriedade de dados pessoais. Essas discussões são ainda mais complicadas em razão do fato de que pode ser difícil ter uma clara distinção entre dados pessoais (quando as regras sobre privacidade de dados se aplicam) e dados não pessoais, ou seja, dados industriais (quando as regras sobre privacidade de dados não se aplicam em princípio).

CENÁRIO ATUAL

Atualmente os bancos de dados cobrem uma vasta gama de produtos como catálogos, bibliotecas, sites, plataformas da web, várias listagens de qualquer espécie, bancos de imagens, arquivos médicos, etc. A maioria dos países se baseia em concorrência desleal, quebra de contrato, interferência negocial ilícita, apropriação indébita e em vários outros fundamentos da responsabilidade civil para proteger os formuladores de banco de dados. Algumas jurisdições, notavelmente a UE, preveem proteção bancos de dados não originais, por meio de sua Diretiva sobre Bancos de Dados de 1996. Na maior parte dos países, diversas formas de compilação, inclusive bancos de dados, também podem ser protegidas por direito autoral sob o conceito de “coleção” utilizado na Convenção de Berna.¹¹⁷

O Artigo 10 do Acordo TRIPS obriga os países-membros a proteger “compilações de dados ou outros materiais, sob a forma legível por máquina ou não, que, em virtude da seleção ou arranjo dos seus conteúdos constituam criações intelectuais”, enquanto o Artigo 1º da Diretiva da UE define banco de dados como “uma coleção de obras dados ou outros materiais independentes organizados de forma sistemática ou metódica e acessados individualmente por meio de dispositivos eletrônicos ou por outros meios”.

¹¹⁴ Art. 10(2) TRIPS.

¹¹⁵ Vide Art. 10bis da Convenção de Paris.

¹¹⁶ Pernot-Leplay, Emmanuel. “China’s Approach on Data Privacy Law: A Third Way Between the US and the EU?”. *Penn State Journal of Law & International Affairs* 8.1 (2020).

¹¹⁷ Artigo 2º da Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas (conforme alterada em 28 de setembro de 1979).



Em relação à proteção do direito autoral, a Diretiva prevê que quaisquer direitos — como o direito autoral — subsistentes em elementos individuais incorporados ao banco de dados não serão afetados. Além disso, estipula que o autor do banco de dados deva gozar da proteção de direitos autorais sobre o próprio banco de dados, desde que, em virtude de sua seleção ou arranjo, seu banco de dados seja suficientemente original para ser qualificado como “criação intelectual do autor”.

Dessa forma, o direito *sui generis* será concedido se o fabricante do banco de dados puder provar que fez um substancial investimento qualitativo e/ou quantitativo no processo de obtenção, verificação ou apresentação do conteúdo do banco de dados. Investimentos na criação dos dados subjacentes não contam para a obtenção de proteção de direitos de banco de dados.¹¹⁸ Embora a “obtenção/coleta” de dados já existentes possa ser classificada como um investimento, segundo o enfoque da Diretiva sobre Bancos de Dados, possivelmente será difícil atender ao critério rigorosamente aplicado de “investimento substancial”, sobretudo se a coleção for automatizada com o uso de hardware ou software padronizado, ou ferramentas da Internet.

O direito *sui generis* tem um prazo de 15 anos a partir da data da criação ou a partir da primeira disponibilização pública do banco de dados. Esse direito habilita o criador do banco de dados a evitar a extração e/ou reutilização do todo ou de partes qualitativas e quantitativas do conteúdo do banco de dados, com exceções ou limitações para o uso privado e para a pesquisa científica não comercial. O TJUE forneceu orientações úteis sobre conceitos fundamentais de extração e reutilização,¹¹⁹ bem como sobre questões de local da violação e jurisdição internacional.¹²⁰ No emblemático processo de 2015 *Ryanair v PR Aviation*¹²¹, concernente à extração não autorizada de dados de voo a partir de um site (raspagem de dados), o TJUE decidiu que, mesmo se o banco de dados não estiver amparado por direitos autorais nem pelo direito *sui generis* facultado pela Diretiva, nada impede que o seu proprietário estabeleça limitações contratuais ao seu uso por terceiros, sem causar prejuízos à legislação nacional aplicável.¹²²

Os desenvolvimentos de Big Data desafiaram a abordagem específica de “propriedade” de banco de dados. Por exemplo, conjuntos de dados podem existir sem a criação de uma estrutura de banco de dados para usar os dados e/ou sem a necessidade de um investimento substancial na organização dos dados.

Em 2019, o Japão implementou uma nova forma de proteção legal para big data por meio da inclusão de disposições específicas à Lei de Prevenção da Concorrência Desleal. As novas disposições provavelmente podem ser consideradas a primeira forma de proteção legal de big data do mundo.¹²³ A nova lei encerra a lacuna de proteção entre informações completamente sigilosas que podem ser protegidas como segredo comercial, por um lado, e informações publicadas que podem ser protegidas pela legislação de direitos autorais. A nova categoria de “Dados Protegidos” significa informações técnicas ou empresariais acumuladas e gerenciadas por meios eletrônicos ou magnéticos (por exemplo, acesso restrito por proteção de senha) e acumuladas consideravelmente por meios eletrônicos ou magnéticos, como informações distribuídas para um círculo limitado por motivos empresariais, mas que ainda não são mantidas sob sigilo total. Espera-se que essa proteção seja útil para incentivar as empresas a compartilhar dados com outros em um ambiente seguro, por exemplo, dados coletados de movimentos de navios, combinados com dados climáticos são fornecidos sob proteção de conta/senha para alguns usuários que mantêm os

¹¹⁸ Vide decisão do TJUE em *Football Dataco Ltd e Outros v. Yahoo! UK Ltd e Outros*, Processo C-604/10.

¹¹⁹ Processos C-545/07 e C-202/12.

¹²⁰ Processo C-173/11.

¹²¹ Processo C-30/14.

¹²² Uma análise do direito de banco de dados da UE e considerações de possíveis mudanças pode ser encontrada em M. Leistner, “Big Data and the EU Database Directive 96/9/EC: Current Law and Potential for Reform”; Cópia eletrônica: <https://ssrn.com/abstract=3245937>.

¹²³ Para um resumo, acesse https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/english_2018rev.pdf, acessado pela última vez em 12/08/2020.



navios e para prestadores de serviço de manutenção em portos. Os controladores ou fornecedores de “dados protegidos” podem mover ação judicial para obtenção de liminares e indenizações contra qualquer pessoa que tenha adquirido ilegalmente os “dados protegidos”, usado eles (por exemplo, por análise ou para atividades de P&D atividades), ou que tenha acabado de divulgar os dados de modo não autorizado; até mesmo pessoas que tenham recebido esses “dados protegidos” de um violador precisam mostrar comportamento de boa-fé a fim de evitar responsabilização por concorrência desleal.¹²⁴

Embora a estrutura de banco de dados da UE não tenha sido adotada em todo o mundo, a maioria dos países protegem bancos de dados e dados valiosos por meio de leis de responsabilidade civil e contratos, tais como concorrência desleal.

A disponibilidade de computação de alto desempenho para armazenar e analisar grandes quantidades de dados, bem como a possibilidade de conectar remotamente dispositivos e máquinas equipadas com sensores a partir de praticamente todos os lugares (Internet das Coisas, IoT) suscitou questões relacionadas à proteção de PI na era da Indústria 4.0. Ao mesmo tempo, outras questões atuais envolvem a localização estratégica de dados valiosos, a segurança de dados tendo em vista invasões de dados do tipo *wannacry*, e a digitalização de serviços públicos. Dessa forma, recomenda-se de modo geral que as discussões sobre a propriedade de dados se deem em consonância com os debates acerca do compartilhamento e da colaboração em apoio à inovação.

Uma nova ferramenta revolucionária é a inteligência artificial (IA) que geralmente utiliza grandes conjuntos de dados de treinamento, mas também produz dados de nova qualidade, proporcionando insights valiosos e inovadores. A proteção à tecnologia de IA é um debate contínuo em si, no direito de autor, de patentes e de segredos comerciais (vide os respectivos capítulos). Questões sobre políticas também surgem quanto à proteção e ao acesso aos dados de entrada e de saída nessas tecnologias de IA.

PERSPECTIVAS FUTURAS

O alcance da proteção legal de dados e bancos de dados — tanto no âmbito do direito *sui generis* na UE quanto em outras bases — continua a ser o centro de um debate, especialmente porque novos usos e novas ferramentas para coletar e explorar dados estão constantemente sendo desenvolvidos, alimentando, portanto, a economia digital. À semelhança do que ocorre com muitas tecnologias em aceleração, novos desafios vieram igualmente à tona. Esses desafios incluem possíveis disputas sobre quem deve controlar ou ter acesso a determinados dados. A dispute entre a Lufthansa Technik contra a Airbus e a Boeing relativa ao acesso aos dados coletados por aviões durante sua operação normal é um exemplo ilustrativo.¹²⁵ Debates continuarão a ocorrer sobre como balancear as necessidades de dados de mercados concorrentes ou derivados, e os interesses legítimos das empresas que possuem esses dados.

A expansão contínua dos dados coletados e processados em todo o mundo, acelerada pela Internet das Coisas, pela inteligência artificial e por novos produtos e serviços orientados por dados, provavelmente originará novas formas de dados e bancos de dados, interagindo em uma cadeia de valor conectada. Mais recentemente, o desenvolvimento de computadores quânticos com recursos computacionais fenomenais e o progresso veloz da IA têm anunciado novas gerações de produtos e serviços de informação.

¹²⁴ Vide Diretrizes publicados pela METI: https://www.meti.go.jp/english/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/guidelines_on_protected_data.pdf.

¹²⁵ V. Bryan: “Lufthansa seeks political backing in aviation data debate”, *Flight Global*, 5. jun. 2019.



A IoT e a Indústria 4.0 pode ser descrita como a conectividade e a infraestrutura que instrumentalizam a interoperação e a comunicação mútua dos diferentes tipos de dispositivos e máquinas.¹²⁶ Em razão do seu potencial para múltiplas aplicações, ganhos em produtividade, e economia de tempo e recursos na fabricação de produtos ou prestação de serviços, a IoT tem atraído cada vez mais interesse, com o crescente envolvimento das empresas. Calcada em um sistema tecnológico em camadas, a IoT consegue reunir um grande volume de informações sobre qualquer coisa, desde o uso da energia e a colheita das lavouras até dados médicos, como a pressão arterial. Além de desafios relacionados à privacidade e à segurança cibernética, esse campo suscita questões de PI semelhantes, até certo ponto, àquelas encontradas pelas patentes essenciais nas indústrias de telecomunicações e eletrônicos. A emergência da IoT e das suas especificidades também chamará mais atenção para as questões de propriedade e acesso a dados (pessoais ou não) gerados pela rede de dispositivos conectados, além de questões de escalabilidade e segurança nas empresas que empregam essa tecnologia.

Todos esses debates sobre questões relacionadas a dados dividem uma característica e um desafio em comum, qual seja, conteúdos e dados de potencial valor podem ser criados por processos intermediários automatizados e não diretamente pelo homem, como também ocorre com a inteligência artificial. Esse aspecto pode nos levar a refletir sobre como as leis de PI poderiam integrar essa nova realidade, e se os atuais regimes de PI devem ser adaptados ou se novas formas de proteção de PI devem ser vislumbradas para a acomodação desses desenvolvimentos. Na OMPI, o seu Diálogo sobre PI e Inteligência Artificial em 2019 e 2020 incluiu entre um dos assuntos debatidos o acesso e a “propriedade” de dados.¹²⁷ O interesse em incentivos adicionais para novas tecnologias que se baseiam principalmente em grandes conjuntos de dados precisa ser balanceado com os interesses na obtenção de acesso (aberto) a certos dados, um alto nível de compartilhamento de dados, e níveis adequados de transparência na gestão desses dados. A Comissão da UE concluiu em 2018, após uma consulta intensiva com muitos interessados que há necessidade de mais evidências antes que seja possível chegar a uma conclusão sólida favorável ou contrária a novos direitos de PI para dados, alegando que “Em geral, os interessados também não favorecem um novo tipo de direito de ‘propriedade de dados’, com uma variedade de opiniões indicando que a questão crucial no compartilhamento entre empresas não é tanto a propriedade, mas como o acesso é organizado”.¹²⁸

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A Comissão de Economia Digital da ICC publicou um manual abrangente dedicado às políticas tangentes à Internet de Tudo, que faz um apanhado do impacto dessa fusão interativa e rapidamente difundida de redes, objetos e pipelines de dados, bem como das muitas oportunidades para empresas e consumidores como um todo. O relatório identifica práticas empresariais fundamentais e recomenda políticas a serem consideradas pelas autoridades públicas.¹²⁹ Além disso, a ICC desenvolveu o relatório “Trade in the digital economy — a primer on global data flows” em que formuladores de políticas devem ser auxiliados na abordagem de implicações negativas para o crescimento decorrentes de restrições gerais aos fluxos de dados.¹³⁰

¹²⁶ Vide o *ICC Primer on the Internet of Everything*, relatório sobre as políticas da Comissão de Economia Digital da ICC, uma revisão do impacto da Internet das Coisas e as implicações das suas políticas nas entidades públicas e corporativas; iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/.

¹²⁷ Edição Nº 11, consulte https://www.wipo.int/about-ip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/search.jsp?type_id=&territory_id=&issue_id=2454.

¹²⁸ Vide Comunicado da CE “Towards a common European data space”, COM(2018) 232 final, p. 9.

¹²⁹ Vide <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/10/ICC-Policy-Primer-on-the-Internet-of-Everything.pdf>.

¹³⁰ Vide <https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/09/Trade-in-the-digital-economy-A-primer-on-global-data-flows-for-policymakers.pdf>.



2. Direitos indígenas / comunitários / tradicionais

ANTECEDENTES

Povos indígenas podem deter conhecimentos únicos e formas distintas de expressão que foram adquiridas ou desenvolvidas em uma determinada comunidade, com base na experiência e adaptadas à cultura e ao ambiente locais. Apesar do desenvolvimento de medidas nacionais e sistemas de proteção *sui generis* em alguns países (por exemplo, na África do Sul) a contínua insatisfação levou a propostas de criação de um ou mais instrumentos internacionais. Esses instrumentos estão voltados para a proteção do Conhecimento Tradicional (CT) — por exemplo, relacionado a agricultura e plantas medicinais — e expressões culturais tradicionais (ECTs) — por exemplo, artesanato, danças, músicas e histórias — contra a apropriação indevida. Os possíveis usuários, que acreditam que esses instrumentos podem ser obscuros, desnecessariamente onerosos, demasiadamente genéricos e de difícil implementação, são cautelosos quanto a tais propostas.

CENÁRIO ATUAL

Com relação a recursos genéticos (RGs), eles são abrangidos pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), que entrou em vigor em 1993, e são objeto do Protocolo de Nagoya. O Protocolo entrou em vigor em 2014 e regula especificamente o terceiro objetivo da CBD no que tange ao compartilhamento equitativo dos benefícios advindos da utilização de RGs.¹³¹ O Protocolo de Nagoya também aborda o acesso de CT associado a RGs e o compartilhamento de benefícios decorrentes de sua utilização (para mais detalhes, consulte a seção D.II.1. Diversidade biológica).

Negociações quanto a um instrumento internacional para a proteção do CT como tal e das ECTs estão em andamento no Comitê Intergovernamental da OMPI sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimento Tradicional e Folclore (IGC) desde 2000. O progresso é lento e há muita discordância. As negociações foram suspensas em 2015, e nesse intervalo de tempo a OMPI organizou dois seminários sobre as questões negociadas. No entanto, as negociações foram retomadas em 2016 no mesmo formato de antes.

Outras questões complicadas e controversas incluem: os objetivos e a situação jurídica dos instrumentos; as definições de CT e da sua apropriação indébita e mau uso; o objeto e o escopo da proteção; os beneficiários da proteção; medidas complementares na forma dos bancos de dados e códigos de conduta, sanções e medidas corretivas, exceções e limitações (por exemplo, para CT criado de maneira independente ou em domínio público); a duração da proteção; e se a proteção exigiria algum tipo de formalidade. Como ocorre no contexto das negociações do IGC relacionadas aos RGs, uma questão diz respeito a uma proposta que exige dos requerentes da patente revelar o país de origem ou a fonte de todos os CTs incluídos nos seus pedidos de patente. Questões semelhantes, se não iguais, também são controversas no contexto das ECTs.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Conforme mencionado acima, o acesso ao CT associado a RGs é abordado no Protocolo de Nagoya, que já está implementado em vários países contratantes. As discussões na OMPI prosseguirão durante o biênio 2019-21, com

¹³¹ Vale ressaltar que, além da CBD e o Protocolo de Nagoya, há outros instrumentos de ABS mais específicos de setores (como a estrutura PIP da OMS ou o Tratado Internacional da FAO). O Protocolo de Nagoya reconhece esses outros instrumentos de ABS internacionais que estão alinhados com seus princípios. Contudo, os critérios detalhados para esse reconhecimento ainda estão sendo discutidos pela Conferência das Partes do Protocolo.



sessões dedicadas a CT e ECTs. É provável que a decisão sobre se convocar uma conferência diplomática para a adoção de um ou mais instrumentos internacionais de proteção a CT e ECTs, ou sobre dar continuidade ou abandonar as negociações, venha a ser tomada na Assembleia Geral da OMPI, em 2021.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC trabalhou ativamente no acesso e repartição de benefícios (ABS), representando empresas em todas as principais reuniões da CBD, e do Protocolo de Nagoya, inclusive em relação a CTs associados a RGs, e continuará a contribuir com expertise e experiência comercial nesses processos. A ICC também tem sido IGC durante as negociações e discussões sobre RGs, CTs e ECTs, apresentando os pontos de vista das empresas, que também foram incluídos em um documento sobre a proteção do CT.¹³²

A ICC continua a resistir a propostas de revelação obrigatória da origem ou da fonte dos RGs, CTs e ECTs nas especificações (relatórios descritivos) de patentes, por considerá-las desnecessárias, trabalhosas para as requerentes e para os institutos de patentes, não materializando os objetivos da CBD e do Protocolo de Nagoya. A ICC também defende a liberdade para que todos possam utilizar CTs, bem como todas as demais informações e materiais de domínio público como fonte de inovação futura.¹³³

¹³² Vide *Protecting Traditional Knowledge — Submission to WIPO* (2016), disponível em: iccwbo.org/publication/icc-paper-on-protecting-traditional-knowledge/.

¹³³ Vide <https://iccwbo.org/publication/patent-disclosure-requirements-relating-to-genetic-resources-will-they-work/>.

Aplicação de direitos de propriedade intelectual





C. Aplicação de direitos de propriedade intelectual

I. LITÍGIO SOBRE DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

ANTECEDENTES

Como regra geral, direitos de propriedade intelectual são concedidos, e o seu âmbito, imposição e validade são determinados por autoridades nacionais ou supranacionais dentro de um território particular. No entanto, mesmo sob esses parâmetros, a interpretação das leis pode variar entre os tribunais de uma jurisdição específica ou sistemas supranacionais, tais como as marcas da UE e os sistemas de desenhos da Comunidade e a Convenção sobre a Patente Europeia.

Essas inconsistências — tais como diferenças nas regras aplicadas à reunião de provas e à interpretação de reivindicações; diferenças no custo, extensão, previsibilidade e resultado de litígios; diferenças nas regras aplicadas para reparação de danos; disponibilidade de liminares; e a impossibilidade ou admissibilidade do uso em ações de comunicações entre clientes e seus assessores jurídicos — contribuíram para a escolha, por parte de litigantes, de foros nos quais seus interesses protegidos de modo mais favorável. Até certo ponto, isso leva à insegurança.

CENÁRIO ATUAL

Esforços importantes a nível mundial foram e são realizados visando à continuação dos esforços de harmonização básicos, como o Acordo TRIPS, que entrou em vigor em 1995 e estabelece normas mínimas relativas à proteção dos direitos de PI, como também a sua imposição efetiva, por meio de medidas alfandegárias, ações civis, administrativas e criminais, além de medidas provisórias. Com base na diretiva relativa ao respeito aos direitos de propriedade intelectual da UE,¹³⁴ os estados-membros da UE adaptaram suas leis nacionais visando fornecer medidas similares na UE aos titulares de PI que fizessem valer seus direitos. O Tribunal de Justiça da UE garante que os conceitos consagrados na diretiva relativa ao respeito aos direitos de propriedade intelectual da UE recebam uma interpretação uniforme ao longo dos estados-membros da UE.

Nos Estados Unidos, a Lei de Invenções dos Estados Unidos (AIA), que se tornou vigente em 2012, prevê maior harmonização de patentes através de um maior alinhamento das leis e procedimentos de patentes dos EUA com outros sistemas internacionais de PI. Particularmente, a AIA passou os Estados Unidos para o sistema de “primeiro inventor a depositar”, ampliou a definição de técnica anterior para incluir o uso público estrangeiro e introduziu processos ampliados de oposição posterior à concessão.

É evidente que as empresas estão empenhadas não somente em aplicar os direitos de PI como proteger-se contra ações de PI de todos os tipos, incluindo patentes, direitos autorais e marcas. Como a proteção de PI é concedida individualmente, por território, as empresas que operam em escala global podem estar sujeitas, portanto, a medidas impositivas de direitos em várias jurisdições, cada uma delas aplicando diferentes normas para a imposição de

¹³⁴ Diretiva 2004/48/CE de 29 de abril 2004 sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual.



direitos de PI e compensação por danos. Consequentemente, atividades consideradas legítimas numa jurisdição podem não ser em outras.

Em anos recentes, disputas de patente surgiram de modo geral nos setores farmacêutico, de dispositivos médicos e de tecnologia de informação e comunicação (ICT). Jurisdições populares para essas disputas incluem a China, a Alemanha, o Reino Unido e os Estados Unidos. No entanto, com o crescente uso de outras tecnologias da indústria para criar novos mercados, como o uso de inteligência artificial (IA), dados e tecnologias celulares nos setores de saúde, automotivo e em outros setores que não são de ICT, novas questões jurídicas têm surgido quanto ao acesso e os custos relacionados ao uso dessas tecnologias. Essas questões podem ser exacerbadas, em razão de diferentes modelos empresariais em diferentes indústrias. Embora as disputas possam estar fundadas em direitos de propriedade intelectual, elas costumam derivar de uma disputa comercial relacionada; portanto, preocupações quanto a questões antitruste, de violações de segredos comerciais, regulatórias ou de compromissos contratuais pré-existentz podem influenciar o resultado delas.

Não obstante, os constantes esforços de harmonização para melhorar a uniformidade e a previsibilidade na proteção e imposição da PI, as empresas também estão cientes da necessidade de adaptarem suas atividades às diferentes legislações de cada país. Diferentes regras sobre marcas — por exemplo, exigências de uso — em vários países podem afetar a capacidade de adquirir ou de fazer valer direitos relativos a uma marca. Pela lei dos direitos autorais, as diferentes regras e suas respectivas aplicações — por exemplo, no que diz respeito às exceções e zonas de proteção, direitos morais e direitos da personalidade — podem representar desafios jurídicos e operacionais para empresas operando em jurisdições distintas. No direito patentário, essas diferenças também podem ser observadas, por exemplo, em relação às regras que regem isenções de pesquisa, direitos de usuários anteriores, ou pressão para licenciamento dos direitos em caso de necessidade pública, como em uma crise de saúde.

A arbitragem e a mediação também têm uma função importante na solução de disputas de PI, especialmente em questões contratuais que envolvem empresas multinacionais. A falta de harmonização em diferentes jurisdições e o fato de que essas disputas frequentemente demandam conhecimento técnico incentivam o uso de resolução alternativa de disputas. Muitas partes podem buscar esses foros alternativos devido às despesas do litígio tradicional. Disputas sobre nomes de domínio merecem uma referência especial nesse sentido, uma vez que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) dirimiu cerca de 48.000 dessas disputas aplicando sua UDRP (Política Uniforme de Resolução de Disputas sobre Nomes de Domínio) desde que a Política foi implementada em dezembro de 1999.¹³⁵

PERSPECTIVAS FUTURAS

É previsível que empresas e governantes continuem apoiando os esforços de harmonização nos cenários nacionais e internacionais. É também necessário que empresas e governantes redobrem os seus esforços com o objetivo de fortalecer a harmonização de normas que permitirão a aplicação de soluções eficazes a problemas como falsificação e pirataria. Esses esforços também devem considerar os desafios particulares decorrentes de violação à propriedade intelectual derivada do uso da Internet e da presença de produtos falsificados por meio de plataformas on-line. Nos EUA, várias iniciativas legislativas foram introduzidas, as quais lidam com a crescente ameaça de violação de marcas por meio de falsificação — muitas dessas iniciativas se concentram no espaço on-line. Essa é uma área na qual, apenas uma década atrás, havia relutância na instituição de supervisão. Mas, tendo em vista a prevalência de

¹³⁵

Vide www.wipo.int/amc/en/domains/.



falsificações, esse se tornou um foco que poderia ser beneficiado com a harmonização, particularmente tendo em vista a natureza transfronteiriça da internet.

Um significativo projeto de harmonização é o Tribunal Unificado de Patentes na Europa, que visa fornecer aos estados-membros participantes um tribunal de patentes comum, o qual teria competência para tratar das Patentes Europeias clássicas, bem como uma nova Patente Unitária. Um Acordo foi assinado por estados-membros da UE em dezembro de 2013. O Reino Unido, que deixou a UE em 31 de janeiro de 2020, indicou em março de 2020 que não continuaria participando do sistema, uma vez que o Tribunal Unificado de Patentes prevê a supremacia do direito da UE e a jurisdição do Tribunal de Justiça da UE. Outro problema surgiu em março de 2020, quando o tribunal constitucional alemão decidiu que a lei alemã de ratificação do Acordo era nula. Não está claro neste momento se o Acordo será renegociado (por exemplo, para uma possível extensão além dos estados-membros da UE). Nesse caso, isso provavelmente atrasaria o processo por muitos anos. (Vide seção B.I. sobre o sistema de patentes na Europa).

Esforços adicionais para um melhor alinhamento de procedimentos judiciais e leis de PI deveria ser realizado, incluindo esforços para garantir a existência e a eficácia de tutelas liminares para o fornecimento de proteção emergencial de PI. Especificamente para ações patentárias, os tribunais devem garantir que seções e juízes especializados existam para tratar dessas disputas, uma vez que esses processos costumam lidar com matéria técnica complexa.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC continua a fornecer expertise empresarial sobre questões decorrentes dos esforços de harmonização, buscando sempre estimular a competitividade e o bem-estar socioeconômico. Em maio de 2016, a ICC publicou mundialmente um relatório sobre jurisdições de PI especializadas (SIPJs), *Adjudicating Intellectual Property Disputes*,¹³⁶ (“Resolvendo Conflitos em Propriedade Intelectual”), baseada em levantamento realizado por especialistas da ICC de 24 países. O relatório examina diversos aspectos das SIPJs, inclusive em matéria de estrutura e competência, qualificações dos juízes, procedimentos judiciais, regras para produção de provas e representação.

II. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL POR ARBITRAGEM OU MEDIAÇÃO

Com a recente expansão do comércio internacional, houve uma proliferação de conflitos envolvendo uma variedade de direitos de propriedade intelectual (PI). Nesse intervalo de tempo, surgiram novos modelos de relações contratuais, como investimentos de capital de risco, primordialmente focados em criar e desenvolver — e não simplesmente em negociar — direitos de PI. Ao mesmo tempo, em razão de uma maior digitalização (por exemplo, a proliferação da Internet das Coisas), direitos de PI têm ganhado relevância muito além dos setores da indústria nos quais eles eram tradicionalmente relevantes. Desse modo, tem havido um aumento de acordos relacionados à tecnologia, tais como licenças, contratos de confidencialidade (NDAs) e acordos para pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esses contratos deram margem a disputas relacionadas a direitos de PI, como patentes, segredos comerciais e direitos autorais, sendo esperado que essa tendência continue. Embora os conflitos de propriedade intelectual não

¹³⁶

Vide iccwbo.org/publication/adjudicating-intellectual-property-disputes-an-icc-report-on-specialised-ip-jurisdictions/.



sejam necessariamente tão diferentes de outros tipos de disputas comerciais, os conflitos decorrentes de acordos relacionados à PI podem ser complexos, exigindo procedimentos flexíveis e conhecimento especializado. Tanto a arbitragem como a mediação oferecem vantagens que tornam esses mecanismos especialmente apropriados para a resolução de conflitos sobre propriedade intelectual.

1. Arbitragem

ANTECEDENTES

Os conflitos sobre propriedade intelectual envolvem especificamente titularidade, validade, imposição de direitos, abrangência, violação ou apropriação indébita de um direito de propriedade intelectual. Outros aspectos importantes podem dizer respeito a indenizações, royalties ou a questões de concorrência.

Há muitas situações em que a arbitragem pode ser apropriada, tais como em conflitos envolvendo licenças de propriedade intelectual, contratos de transferência de propriedade intelectual (por exemplo, no contexto da aquisição de um negócio ou de uma empresa) ou contratos que preveem o desenvolvimento de propriedade intelectual (por exemplo, contratos de pesquisa ou de trabalho e acordos de capital de risco ou financiamento conjunto).

A arbitragem conta com as seguintes características: (i) é um mecanismo privado para resolução de conflitos; (ii) é uma alternativa aos tribunais nacionais; (iii) é escolhida pelas partes; e (iv) determina, por um tribunal imparcial, os direitos e obrigações das partes de maneira definitiva e vinculativa.

As partes escolhem a arbitragem, em lugar de um tribunal nacional, por várias razões. Em primeiro lugar, com base no princípio da autonomia das partes, a arbitragem proporciona às partes a possibilidade de escolherem um foro neutro, bem como as regras de procedimento e o idioma a ser usado pelo tribunal. Em segundo lugar, as sentenças arbitrais podem ser executadas diretamente nos termos da Convenção de Nova York sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais (a Convenção de Nova York).¹³⁷ Em terceiro lugar, a arbitragem permite que as partes obtenham uma resolução global de sua disputa sem necessidade de disputas semelhantes em diferentes jurisdições. Em quarto lugar, a natureza autônoma do processo de arbitragem permite às partes e aos árbitros flexibilidade para determinarem livremente o procedimento mais adequado para o caso específico, sem estarem obrigados a rígidos, detalhados e morosos procedimentos judiciais nacionais. Em quinto lugar, as partes podem escolher árbitros com conhecimentos especializados e com vivência em certos setores jurídicos. Em sexto lugar, uma vez que as sentenças arbitrais são finais e vinculantes e geralmente não há recursos,¹³⁸ os processos arbitrais podem ser mais rápidos que processos judiciais nacionais. Outra vantagem da arbitragem é a possibilidade de manter, de forma privada e confidencial, tanto a arbitragem quanto a sentença, o que é especialmente pertinente no caso de conflitos que envolvem informações confidenciais e segredos comerciais.

Antes que ocorra um conflito, as partes geralmente aceitam a arbitragem, através da inclusão de uma cláusula de arbitragem em seu principal contrato substantivo, como, por exemplo, a licença ou o acordo de P&D. Como alternativa, as partes concordam em se submeter à arbitragem após a ocorrência de um conflito. Atualmente,

¹³⁷ Vide www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html.

¹³⁸ A menos que as partes acordem de outra forma. De fato, sujeito às disposições obrigatórias da lei aplicável à arbitragem, as partes podem acordar uma instância recursal perante um tribunal arbitral.



contratos de arbitragem posteriores a disputas em processos de propriedade intelectual são usados com mais frequência, por exemplo em processos envolvendo a concessão de licenças FRAND para Patentes Essenciais.¹³⁹

Independentemente de uma disputa já ter ocorrido ou não, há três fatores específicos importantes que as partes de um contrato relacionado a PI precisam considerar com cuidado ao esboçar uma cláusula de arbitragem, ou se submeter à arbitragem: (i) a disponibilidade de medidas liminares ou cautelares; (ii) a confidencialidade do procedimento arbitral; e (iii) a possibilidade de escolha de procedimentos arbitrais sumários.

CENÁRIO ATUAL

Uma ampla estrutura para a resolução de conflitos internacionais envolvendo propriedade comercial (incluindo a intelectual) já está em vigor. Em primeiro lugar, a Convenção de Nova York garante que as sentenças arbitrais serão imediatamente aplicáveis nas jurisdições de 164 países. Em segundo lugar, 72 países adotaram a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Internacional, e vários países possuem legislações que são compatíveis com essa lei ou vão além em sua abordagem pró-arbitragem, de modo que uma maioria de países tem legislações favoráveis à arbitragem, apoiada por uma jurisprudência pacífica. Em terceiro lugar, várias instituições de arbitragem, incluindo o Tribunal Internacional de Arbitragem da ICC, administram um grande número de procedimentos arbitrais em conflitos de PI todos os anos. As Regras de Arbitragem da ICC [2017/2021] preveem resolução eficiente e eficaz de disputas de PI. Por exemplo, elas incluem disposições para procedimentos envolvendo múltiplas partes, estipulam árbitros para situações emergenciais que possam expedir medidas liminares ou cautelares, bem como procedimentos sumários. Por fim, organizações profissionais internacionais de reconhecimento notório, como a Internacional Bar Association, ("IBA"), publicam normas na forma de diretrizes não vinculativas e uma lista de melhores práticas, úteis na orientação sobre várias áreas relativas a processos de arbitragem, tais como obtenção de provas,¹⁴⁰ conflitos de interesses¹⁴¹ ou sobre a conduta adequada das partes e dos representantes das partes¹⁴². Esta ampla estrutura jurídica vem estimulando uma série de desenvolvimentos sobre resolução de conflitos extrajudiciais.

Um desenvolvimento importante, com amplas implicações nas transações de propriedade intelectual, foi o fato de que uma vasta gama de conflitos relacionados à PI é considerada agora "arbitrável", ou seja, passível de ser decidida por tribunais arbitrais.¹⁴³ Este é, em particular, o caso de conflitos de PI relativos a direitos autorais e know-how, bem como de disputas relacionadas à violação de patentes e pagamento de royalties. De modo geral, há uma clara tendência de maior uso da arbitragem em disputas de patentes, mesmo além dos setores clássicos nos quais a arbitragem já é usada regularmente, como disputas de licenciamento.

Alguns conflitos em propriedade intelectual não estão sujeitos à arbitragem. Em particular, disputas relacionadas à concessão ou revogação de direitos de PI, como patentes ou desenhos registrados, e marcas registradas. Esses direitos só podem ser revogados por um juízo nacional ou outra autoridade estatal — os árbitros carecem do poder de revogação. Do mesmo modo, a ordenação de algumas medidas saneadoras facultadas pela lei da concorrência — como, por exemplo, multas — cabe exclusivamente aos órgãos concorrenciais ou ao juízo cabível daquele país.

¹³⁹ Uma licença FRAND é uma licença oferecida mediante condições justas, razoáveis e não discriminatórias (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*).

¹⁴⁰ Vide *IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration*, https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

¹⁴¹ Vide *IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration*, www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

¹⁴² Vide *IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration*, https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

¹⁴³ Continua importante para as partes verificar, antes de tomar parte em processos arbitrais, qual(is) direito(s) podem se aplicar às questões em disputa e sob quais leis a questão pode ser arbitrada.



De maneira geral, em que pesem essas limitações, questões de validade ou atreladas à lei da concorrência podem ser resolvidas por arbitragem, o resultado geralmente é vinculante apenas entre as partes, sendo desprovido de efeitos *erga omnes*.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Considerando o aumento do comércio internacional e a crescente importância de direitos de PI, há razões para esperar que o número de disputas de PI transfronteiriças aumente. A arbitragem pode oferecer uma alternativa atraente a ações perante juízos nacionais. Para lucrar com as vantagens oferecidas pela arbitragem, as empresas podem desejar levar em conta os seguintes pontos ao considerar a arbitragem de disputas de propriedade intelectual:

- ▶ Incorporar *ex ante* uma cláusula de arbitragem, por exemplo, a cláusula de Arbitragem da ICC, em seu contrato principal substantivo, — por exemplo, a licença ou acordo para P&D — ou considerar a arbitragem pós-litígio. Nesse sentido, é importante observar que a ICC propõe cláusulas modelo.¹⁴⁴
- ▶ Garantir que medidas liminares e cautelares estejam disponíveis antes do início da arbitragem. Para que isso ocorra, as partes devem considerar, antes da convocação do tribunal, a escolha de regras de arbitragem, como as Regras de Arbitragem da ICC [2017/2021] que prevejam medidas provisórias a serem concedidas pelo tribunal arbitral, e também medidas cautelares de emergência antes da constituição do tribunal.¹⁴⁵ Embora uma medida liminar deferida por um árbitro de emergência possa não ter sempre o seu cumprimento exigido nos termos das leis nacionais aplicáveis, o descumprimento de decisões emergenciais proferidas por árbitros de emergência é raro.¹⁴⁶ Em alguns casos, o apoio dos órgãos jurisdicionais nacionais também pode ser útil, antes e durante os processos arbitrais. Conforme as Regras de Arbitragem da ICC, as partes podem requerer medidas liminares de juízos nacionais, apesar de processos arbitrais em andamento.
- ▶ Para considerar o acordo de uma cláusula de confidencialidade quanto ao processo arbitral e à sentença final. Embora as disposições sobre sigilo no contrato substantivo subjacente também possam se aplicar ao procedimento de arbitragem, as partes podem preferir incluir uma cláusula explícita de confidencialidade abrangendo procedimentos de arbitragem, documentos relativos à arbitragem, assim como a sentença final. Como alternativa, as partes podem chegar a um acordo sobre confidencialidade nos termos de referência, ou requerer, junto ao tribunal, uma ordem de confidencialidade. As Regras de Arbitragem da ICC contêm uma cláusula que permite explicitamente tais ordens.¹⁴⁷
- ▶ Quando o tempo e os custos do processo forem relevantes, as partes podem optar pela possibilidade de requisitar procedimentos de arbitragem mais ágeis bem como técnicas de gestão específicas previstas no Regulamento de Arbitragem da ICC e em seus Apêndices.¹⁴⁸
- ▶ As partes devem ter o cuidado de selecionar explicitamente como local de arbitragem um país com estrutura jurídica para dar suporte à arbitragem e que faça parte da Convenção de Nova York.

¹⁴⁴ As Cláusulas Modelo de Arbitragem da ICC podem ser encontradas em <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/arbitration-clause/>

¹⁴⁵ Vide por exemplo, Artigo 29 das Regras de Arbitragem da ICC, prevendo árbitros em procedimentos emergenciais: iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration.

¹⁴⁶ Vide o Relatório da Comissão da ICC sobre Procedimentos Arbitrais de Emergência, o qual pode ser encontrado em <https://iccwbo.org/publication/emergency-arbitrator-proceedings-icc-arbitration-and-adr-commission-report/>

¹⁴⁷ Artigo 22 (3).

¹⁴⁸ Artigo 30 das Disposições de Procedimento Sumário e Artigo X e Apêndice XX incentivando as partes a usarem as Técnicas de Gestão. Consulte também o Relatório da Comissão da ICC 'Controlling Time and Costs', disponível em <https://iccwbo.org/publication/icc-arbitration-commission-report-on-techniques-for-controlling-time-and-costs-in-arbitration/>



- ▶ Quando julgarem que a expertise é essencial em questões referentes à propriedade intelectual, as partes deveriam considerassem a especificação, na cláusula de arbitragem, de que os árbitros devem ter qualificações e/ou experiência adequadas; e se, no processo de resolução do conflito, houver a necessidade de se nomear um especialista imparcial, as partes podem considerar fazer uso dos serviços previstos, por exemplo, nos termos das Regras sobre Especialistas da ICC.
- ▶ Os conflitos de PI que envolvem complexidade geralmente exigem longos processos probatórios. Nesses casos, as partes interessadas e os tribunais são orientados a considerar a adoção das Regras da IBA de 2010, relativas à Obtenção de Provas.¹⁴⁹

Suporte contínuo de instituições internacionais com conhecimento especializado, inclusive da ICC, facilitará muito a arbitragem de disputas de propriedade intelectual.

Os governos podem optar por tomar as seguintes medidas:

- ▶ Ratificar a Convenção de Nova York sobre Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais (1958). 164 países já o fizeram e cabem esforços no sentido de convencer o restante dos países a ratificá-la.
- ▶ Adotar uma legislação moderna de arbitragem, por exemplo, uma lei de arbitragem baseada na Lei Modelo da UNCITRAL sobre Arbitragem Comercial Internacional.
- ▶ Caso necessário, adaptar medidas legislativas para garantir a execução das decisões proferidas por um árbitro de emergência, nos termos da lei nacional.

Outros agentes relevantes, como organizações de normalização que desenvolvem e administram normas técnicas, podem considerar a promoção da arbitragem como um mecanismo de resolução de disputas entre seus participantes.

2. Mediação

ANTECEDENTES

A mediação pode ser definida como um processo confidencial pelo qual um mediador — isto é, um terceiro que seja neutro — orienta as partes interessadas a chegarem a um acordo sobre seus conflitos, sem impor uma solução. Via de regra, a mediação é um processo voluntário. O mediador ajuda as partes a isolar pontos concordantes e discordantes, explorando soluções alternativas e levando em conta compromissos para encontrar uma solução mutuamente satisfatória para seus conflitos. Os mediadores não podem tomar decisões de julgamento de efeito vinculativo, e eles orientam as partes a chegar a um acordo que, após o acordo das partes, seja contratualmente vinculativo.

A força da mediação está no fato de que ela permite às partes negociarem a solução do seu conflito, em lugar de serem as receptoras de uma solução de terceiros, enquanto são assistidas por um terceiro neutro. As partes podem negociar uma solução com base em suas atuais e futuras necessidades e em interesses comerciais, tais como considerações financeiras, futuras relações empresariais, concorrência, reputação e valor de mercado. Outras

¹⁴⁹

Vide www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.



vantagens são que a mediação é confidencial, e o mediador pode ajudar as partes a chegarem a qualquer tipo de solução considerada aceitável.

O início de qualquer mediação ocorre por consenso das partes interessadas. A cláusula contratual das partes interessadas que prevê mediação é a maneira mais viável para se chegar a um acordo amigável, mas um acordo de mediação não é um pré-requisito para iniciar a mediação.¹⁵⁰ As partes também podem optar por um acordo — através de mediação — no caso de um processo judicial em andamento, ou mesmo quando as partes já estiverem envolvidas em outros processos legais como arbitragem ou litígio. O alto grau de sucesso alcançado através da mediação reafirma que as tentativas de se chegar a um consenso podem ser bem-sucedidas independentemente do estágio do processo.

Visto que a negociação de um acordo é a finalidade da mediação, as situações nas quais não é possível qualquer negociação e cooperação entre as partes — por exemplo, casos deliberados de falsificação ou pirataria — não se prestam, normalmente, à mediação. Contudo, um mediador pode permitir que partes comerciais que aparentem estar muito distantes no início de uma disputa cheguem a um acordo.

A mediação de disputas de propriedade intelectual pode ser particularmente apropriada em situações nas quais seja importante que a disputa permaneça sob sigilo, e o relacionamento empresarial entre as partes seja preservado ou melhor desenvolvido através, por exemplo, de contratos de licenciamento (cruzado). Além disso, a mediação é uma alternativa econômica e rápida para processos legais de natureza adversa, como o litígio ou a arbitragem. Na maioria dos casos, depois da concordância entre as partes envolvidas na mediação, a decisão será imediatamente cumprida, sem a necessidade de procedimentos de reconhecimento e de *exequatur*. Esta particularidade é de grande utilidade em casos de conflito internacional sobre PI, envolvendo vários países.

CENÁRIO ATUAL

A relevância e a aceitação da mediação como um método eficaz de resolução de conflitos cresceram significativamente nos últimos 20 anos. Atualmente, os tribunais na maioria dos países incentivam a mediação e garantem o cumprimento do acordo de transação final entre as partes resultante de uma mediação bem-sucedida.¹⁵¹ Além disso, várias regras institucionais de mediação, tais como as Regras de Mediação da ICC¹⁵², estão disponíveis e são adequadas para conflitos na área de propriedade intelectual. A mediação conduzida pela ICC é administrada pelo Centro Internacional de Arbitragem da ICC para ADR, sendo inúmeras as vantagens dos procedimentos de mediação administrada. O Centro de ADR da ICC pode: facilitar a organização do procedimento fornecendo informações relevantes a todas as partes envolvidas e garantir que as dificuldades processuais sejam superadas; ajudar as partes a designar ou nomear mediadores; controlar os aspectos financeiros, inclusive fixando os honorários do mediador; supervisionar a conduta adequada dos procedimentos de acordo com as Regras de Mediação da ICC; substituir o mediador, se necessário, e responder às perguntas das partes; e assessorar todo o processo.

A conscientização acerca da mediação também tem se espalhado rapidamente entre as empresas. Consequentemente, a confiança dos empresários na mediação como forma de resolução de conflitos comerciais —

¹⁵⁰ I As Cláusulas Modelo de Mediação Sugeridas da ICC podem ser encontradas em <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-clauses/>.

¹⁵¹ De modo similar, a Convenção de Singapura pavimentou o caminho para que acordos alcançados por meio de mediação sejam reconhecidos internacionalmente. Vide a Convenção das Nações Unidas sobre Acordos de Liquidação Internacionais Resultantes da Mediação — <https://www.singaporeconvention.org/>.

¹⁵² Vide iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/.



tanto no âmbito doméstico como no exterior — inclusive envolvendo PI, cresce a passos lentos, porém firmes. O uso da ICC e de outros serviços que administrem mediações em conflitos de PI, portanto, tende a aumentar.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Certos juízos têm estabelecido regimes de mediação sob os quais os juízes encaminham as partes em disputas de patentes para mediação antes de tomar uma decisão. A nível regional, serviços de mediação também são oferecidos pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). A mediação é possível uma vez que se recorra da decisão tomada no EUIPO, em processos *inter partes* associados a questões de marca ou desenho industrial. Por enquanto, essa opção não existe para procedimentos de oposição e cancelamento.

A prova do apoio crescente à mediação é o número de iniciativas do poder legislativo em diferentes países e regiões, a mais importante delas sendo a Diretiva Europeia sobre Mediação da UE,¹⁵³ um trabalho ambicioso com o propósito de facilitar o acesso à mediação para a resolução de conflitos comerciais internacionais. Em particular, há um aumento nos apelos pelo uso de mecanismos de ADR em disputas sobre termos FRAND.¹⁵⁴

Os principais objetivos da diretiva são: intensificar o cumprimento dos acordos sacramentados através da mediação, e assegurar proteção à confidencialidade inerente ao processo de mediação; além disso, Diretiva Europeia sobre Mediação incentiva os estados-membros a garantirem a qualidade da mediação através de um código de conduta e capacitação dos mediadores.

3. Outros mecanismos de ADR

Além da arbitragem e da mediação, outros mecanismos de ADR, ou combinações de mecanismos de ADR, podem ser considerados pelas partes para solucionar disputas relacionadas à PI. Por exemplo, empresas podem optar por considerar o uso de Conselhos de Resolução de Disputas em contratos de longo prazo sob os quais conflitos possam surgir, tais como contratos de P&D ou contratos de desenvolvimento de software. Da mesma forma, pode ser adequado usar especialistas e determinação de especialistas para dúvidas específicas de natureza científica ou técnica.¹⁵⁵

III. FALSIFICAÇÃO E PIRATARIA

ANTECEDENTES

A circunstância certa que conhecemos sobre o comércio de produtos falsificados e pirateados é que ele continua crescendo em um nível alarmante. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) publicaram conjuntamente um relatório em 2019

¹⁵³ Diretiva 2008/52/CE, de 21 de Maio de 2008, relativa a certos aspectos da mediação em matéria civil e comercial.

¹⁵⁴ A Comissão da UE incentivou o uso da arbitragem e de ADR em disputas relacionadas a licenças de patentes essenciais (SEPs) em termos justos, razoáveis e não discriminatórios (FRAND), com o entendimento de que mecanismos de resolução alternativa de disputas (ADR) podem oferecer resolução de disputas mais rápida e menos dispendiosa, observando que os possíveis benefícios dessa ferramenta ainda são pouco explorados. COM(2017) 712 final <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583/attachments/1/translations/en/renditions/native>; o Fórum de Resolução de Disputas de PI de Munique também publicou um conjunto de diretrizes sobre esse assunto: https://www.ipdr-forum.org/wp-content/uploads/2020/06/frand-guidelines_helvetica_rz6_klein_online.pdf

¹⁵⁵ Para as Regras sobre Especialistas da ICC acesse <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/experts/>.

Para as Regras sobre Conselhos de Resolução de Disputas da ICC, acesse <https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/>.



baseado nos dados de 2016 de apreensão de produtos falsificados e pirateados que procura mensurar a escala do problema. Com base em suas conclusões, o comércio internacional de produtos falsificados e pirateados poderia corresponder a até 509 bilhões USD em 2016, o que estimam representar 3,3% do comércio mundial. Esses números continuam aumentando, visto que um estudo similar realizado por meio de seu relatório de 2016 com base nas apreensões de 2013 indicou que esses números correspondiam a 461 bilhões USD em 2013, representando 2,5% do comércio mundial. O que é tão significativo sobre o crescimento desses números é que eles ocorreram durante uma diminuição relativa do comércio mundial geral e esses números se baseiam apenas em apreensões alfandegárias globais, e não incluem produtos falsificados que não foram apreendidos e que conseguiram passar. Além disso, essas quantias não incluem produtos falsificados produzidos e consumidos nacionalmente, ou produtos digitais pirateados distribuídos pela internet.¹⁵⁶

Dentro da indústria de produtos falsificados, o problema consideravelmente negligenciado é a matéria-prima, os ingredientes e componentes falsificados que compõem o maior produto final de uma empresa. Esses componentes e peças inferiores ou adulterados e podem conter as clássicas falsificações contendo violações de marca, logos, marcações e, por vezes, números de série legítimos tomados de produtos de fabricantes respeitados. Mas alguns desses produtos também não ostentam nomes de marcas, enviados com documentos que certificam falsamente que o produto é de determinada qualidade, atendeu a testes padrões de materiais necessários ou possui propriedades importantes. A compra e o uso, intencionais ou não, de produtos de baixa qualidade, matérias-primas e produtos inferiores reduz imensamente os custos, aumenta os lucros e permite que o fabricante de produtos falsificados supere a concorrência legítima. Esses produtos podem adentrar as cadeias de suprimentos de empresas e marcas legítimas, especialmente durante épocas de alta demanda e escassez. Eles podem ser provenientes não só diretamente do fabricante, como também por meio de fornecedores e distribuidores de confiança.

Componentes e peças contrabandeados criam problemas globais que afetam uma ampla gama de indústrias. Por exemplo, na indústria farmacêutica, a compra ou o uso de medicamentos falsificados pode criar riscos à segurança e à saúde. Dentro da cadeia de suprimento farmacêutica, das matérias-primas iniciais à fabricação e à distribuição, há várias oportunidades para o fornecimento de materiais e ingredientes falsos ou rotulados indevidamente, o que leva a possibilidades de criação de um produto falsificado. Quanto à indústria de peças automotivas, a quantidade de peças de veículos falsificadas disponíveis no mercado está em ascensão, como relatado pelo Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) que estimou que mais de € 2 milhões são perdidos a cada ano apenas em razão de pneus e baterias falsificados. As peças veiculares falsificadas mais comuns incluem filtros, pastilhas de freios, faróis, aros de rodas e air bags. O Dr. Ros Lynch, Diretor de Direitos Autorais e Imposição de Direitos do Instituto de Propriedade Intelectual do Reino Unido, disse: 'está claro que peças veiculares falsificadas podem apresentar um risco grave a motoristas, passageiros e a outros usuários de estradas, com resultando em possíveis riscos à vida. Os criminosos que produzem peças veiculares falsificadas não têm preocupação com a segurança pública e usam isso como uma oportunidade para lucrar à custa de outros.'¹⁵⁷

CENÁRIO ATUAL

A pandemia da COVID-19 de 2020 arrasou os negócios globais e, até o momento, causou o efeito negativo de segurança da cadeia de suprimentos mais substancial da história. A falta de produtos genuínos e os transtornos sofridos por fornecedores foram devastadores para empresas legítimas, com o declínio de cadeias de suprimentos e

¹⁵⁶ OCDE-EUIPO (2019), *Illicit Trade: Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods*, OECD Publishing Paris, <https://www.oecd.org/governance/risk/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.htm>.

¹⁵⁷ Vide <https://www.gov.uk/government/news/fake-vehicle-parts-are-on-the-rise>.



produção reduzida em ajuste à redução de suprimentos. A pandemia da COVID-19 forneceu muitas oportunidades para que elementos criminosos que buscam se aproveitar do aumento na demanda e da escassez posterior de várias peças e produtos. A redução de materiais genuínos permite que agentes ilícitos ofereçam matérias-primas falsificadas, as quais contaminarão suas cadeias de suprimento. Essas ameaças residem em certos falsificadores que exploram as fraquezas de cadeias de suprimentos legítimas, oferecendo preços inferiores ao normal por materiais de origem e matérias-primas. Essas ameaças prejudicam cadeias de suprimentos legítimas por toda parte e podem ter continuidade em todos os setores.

Além disso, os países do G20 aceitaram o conselho da OMC, garantindo o comércio aberto para a necessidade de agilizar o movimento de suprimentos relacionados à pandemia e outros produtos essenciais entre fronteiras, mantendo cadeias de suprimentos globais em movimento rápido, com linhas de comércio abertas e a remoção de barreiras comerciais desnecessárias sobre as principais cadeias de suprimento.¹⁵⁸ Isso inclui a reversão e o cancelamento de todas as tarifas, quotas e outras medidas não tarifárias que afetam a entrega de equipamentos médicos, remédios e outros produtos e serviços essenciais — inclusive alimentos. Tendo em vista a natureza transfronteiriça de cadeias de suprimentos, essas recomendações e medidas de proteção proporcionam mais oportunidades para a infiltração da cadeia de suprimento por produtos falsificados ou de qualidade inferior. O comércio aberto permitiu que criminosos se aproveitassem da supervisão menos estrita, assim como o aumento na demanda de vários produtos, por meio da exploração de fraquezas em cadeias de suprimentos legítimas, enquanto procuravam copiar marcas e oferecer produtos de marca com qualidade inferior, adulterados e falsificados.

Os operadores de transportes continuam sendo os intermediários que oferecem serviços críticos sujeitos ao abuso como parte da falsificação das cadeias de suprimentos. Produtos transportados por remessas de grandes contêineres marítimos, transporte terrestre e pequenos pacotes entregues por serviços de entrega ou serviços postais continuam a apresentar vulnerabilidades desafiadoras. O volume elevado de contêineres de carga e as ações por falsificadores para mascarar a verdadeira natureza das remessas com documentos falsos dificulta o monitoramento de transportes de produtos. Transportes marítimos e terrestres continuam sendo os meios preferenciais de transporte de grandes volumes de produtos falsificados, embora remessas de importação e exportação diminuíssem durante a pandemia, enquanto a compra on-line e remessas de pequenos pacotes entregues diretamente a consumidores tenham aumentado dramaticamente até mesmo antes da pandemia. O e-commerce, incluindo transações que envolvem pequenos pacotes comprados on-line de websites varejistas ou mercados terceirizados, e enviados por meio de serviços postais expressos ou internacionais, tem sido intensamente usado de modo indevido por traficantes de produtos ilícitos. Um dos desafios principais reside no fato de que grandes volumes de pequenos pacotes e embalagens postais importados são numerosos demais para uma inspeção abrangente de produtos ilegais ou ilícitos. A OCDE estima que 63% dos produtos falsos apreendidos foram enviados por serviços postais e expressos, o que constitui um crescente desafio para agências de cumprimento à lei.¹⁵⁹ A OCDE também considerou que os modos de transporte por modos de apreensões foram 51% por mar, 23% por serviço postal e expresso, 19% por ar e 8% por terra.

De acordo com um relatório de 2018, 65% de todos os artigos apreendidos que entraram na UE pela via marítima, geralmente em grandes remessas, enquanto o tráfego aéreo respondeu por 14% dos artigos falsos.¹⁶⁰ Por fim, o

¹⁵⁸ Vide https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/medical_products_report_e.pdf.

¹⁵⁹ *Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods*: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/mapping-the-real-routes-of-trade-in-fake-goods_9789264278349-en#page1.

¹⁶⁰ Vide https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5912.



tráfego por serviço postal e de entrega expressa respondeu por 11% e transportou principalmente produtos para consumidores encomendados on-line (por exemplo, sapatos, roupas, bolsas, relógios).

A pandemia a COVID-19 resultou em um aumento da atividade do e-commerce, parte da qual foi gerada pela necessidade. Alguns setores de produto tiveram aumentos substanciais na demanda do e-commerce, enquanto outros experimentaram uma queda nas vendas de e-commerce em razão do aumento da insegurança econômica. Independentemente de um proprietário de marca experimentar um súbito aumento ou diminuição na demanda de produtos, desafios costumam surgir no cumprimento de novos níveis de demanda. Essas variações no fluxo do e-commerce podem causar um efeito cascata na cadeia de suprimento. Por exemplo, o aumento na demanda de matérias-primas que não pode ser atendida pode causar interferências de longo prazo a proprietários de marcas em razão da perda de possíveis clientes. Além disso, o aumento da tensão sobre uma rede de distribuição finita também pode afetar de modo considerável a capacidade de uma empresa de entregar produtos para o número maior de clientes.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Houve vários documentos governamentais recentes, incluindo o Relatório da Equipe do Comitê do Senado dos EUA de 2019 “The Fight Against Fakes” que critica agências específicas de cumprimento da lei por não compartilharem informações de falsificadores de produtos com o setor privado, como dados relativos à apreensão de produtos nos portos de entrada.¹⁶¹ Uma melhor colaboração no compartilhamento de dados entre o setor privado e agências de cumprimento à lei é necessário atualmente na maioria dos países, especificamente durante épocas de crise. O conceito da construção de Parcerias Público-Privadas para investigação falsificação de produtos deve incluir a imposição do direito público e pessoas jurídicas de direito privado que são vítimas da falsificação de produtos. Um compromisso firme de cooperação é absolutamente essencial ao desenvolver tal parceria. Isso é de extrema importância quando os proprietários da marca ou do produto têm mais de uma solução para identificação e correção de violações e podem dissolver a parceria e buscar tutelas cíveis.

O aumento na atividade de e-commerce foi atendido com o aumento do uso pelos detentores de direitos da tecnologia para combater a violação on-line. Essa é uma tendência que continuará, visto que a indústria de fornecedores de serviços de proteção de marca no comércio eletrônico está se expandindo rapidamente para atender a marcas de todos os tamanhos. A utilização de tecnologias sofisticadas de proteção de marcas no e-commerce pode resultar na aquisição de dados substanciais de risco de PI, enquanto permite também a coibição de violações no mercado na esfera civil em escala. Os detentores de direitos também têm cada vez mais capacidade de avaliar com exatidão o seu risco de violação no ambiente de e-commerce e são frequentemente mais capazes de aproveitar os dados para tomar medidas legais eficazes no mercado. Os dados adquiridos também podem aprimorar as ações impositivas de direitos off-line, incluindo as de natureza criminal e de fronteira quando necessário. Os detentores de direitos terão o desafio, nos anos vindouros, de utilizar esses dados em sua totalidade para proteger suas marcas, e as organizações governamentais envolvidas na proteção de propriedade intelectual também precisarão se adaptar à disponibilidade de volumes maiores de dados de risco de PI. O uso eficaz de dados de risco de PI também tem uma importância cada vez maior em razão do aumento de contramedidas usadas por violadores para evitar a detecção no mercado.

¹⁶¹ Vide [https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/The%20Fight%20Against%20Fakes%20%20\(2019-11-07\).pdf](https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/The%20Fight%20Against%20Fakes%20%20(2019-11-07).pdf).



O aumento da eficácia na avaliação do risco de PI também resultou no aumento de esforços em todo o mundo para lidar com vulnerabilidades sistêmicas de PI através de meios legislativos e de políticas. Esses esforços têm por objetivo lidar com os requisitos legais em mudança no comércio eletrônico, frequentemente reexaminando a função e as responsabilidades de intermediários de e-commerce. Uma vez que muitas das leis aplicáveis foram estabelecidas antes, ou nos anos iniciais do desenvolvimento do e-commerce, elas costumam não lidar de modo adequado com as complexidades associadas ao e-commerce. Detentores de direitos deverão ter maiores oportunidades para influenciar essas mudanças legais propostas e devem estar prontos para fazê-lo, por meio de coalizões da indústria bem como maximizando o seu uso eficaz dos crescentes dados de riscos de PI. Por exemplo, uma nova Lei de Serviços Digitais está na agenda da presidente da CE, Ursula von der Leyen.¹⁶² Além disso, muitos intermediários de e-commerce instituíram seus próprios procedimentos internos para mitigar o risco de PI nessas plataformas para lidar com preocupações de donos de marcas e dos consumidores que podem ameaçar as reputações desses mercados.

CONTRIBUIÇÕES DO MERCADO

Em primeiro lugar, vale mencionar que o serviço oferecido por mercados consiste em oferecer espaço de publicidade em seus websites para que usuários registrados vendam produtos e serviços sob risco e responsabilidade próprios e após manifestação inequívoca de conhecimento e em conformidade com seus Termos e Condições Gerais de Uso.

É importante mencionar que os mercados têm regras estritas estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Uso, com o objetivo de retirar de suas plataformas on-line listagens que possam se mostrar contrárias a qualquer Lei em vigor ou que sejam consideradas ofensivas a direitos de terceiros.

Nesse sentido, os mercados podem suspender ou cancelar listas que violem a Lei ou as condições de uso do serviço. Ademais, em caso de descumprimento com os Termos e Condições Gerais de Uso por qualquer usuário, os mercados podem suspender ou cancelar a conta do usuário.

Ademais, e a fim de garantir a melhor experiência do comprador, a maioria dos mercados oferecem Programas de Proteção de Marcas, de modo que os proprietários de propriedade intelectual (ou seus representantes) possam cadastrar listas de forma fácil e eficaz que possam violar seus direitos de PI, tais como marcas, direitos autorais, desenhos industriais e patentes e modelos de utilidade (procedimento de aviso e retirada). Além disso, os mercados começaram a introduzir medidas proativas para impedir a venda de produtos falsificados e pirateados em seus sites e também apliquem sanções contra violadores reincidentes.

Devido ao ambiente em constante evolução que representa o espaço on-line, a parceria e colaboração entre proprietários e mercados de marcas é de importância essencial para coibir a falsificação e a pirataria. Por esse motivo, incentivamos que os proprietários de marcas interajam com os mercados e tenham uma estratégia clara de imposição de PI para proteger seu portfólio de PI nos negócios físicos e on-line.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC instituiu a Ação das Empresas para Cessar a Contrafação e a Pirataria (BASCAP), uma iniciativa orientada para seus membros que sugere recomendações sobre políticas e legislação, além de defender uma imposição mais ampla dos direitos de PI. A BASCAP é sócia fundadora do Congresso Mundial de Combate à Falsificação e à

¹⁶²

Vide https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf.

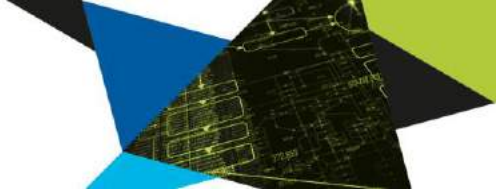


Pirataria, realizado anualmente, que agrega empresas e organizações intergovernamentais, como a INTERPOL, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e a Organização Mundial das Aduanas. O grupo elaborou recomendações de PI específicas para países como Índia, Rússia, Turquia e Ucrânia e enfatiza elementos fundamentais para um regime de imposição efetivo da PI para governos de todo o mundo. A BASCAP também sugere recomendações para solucionar as vulnerabilidades à falsificação nas áreas de livre comércio, produtos em trânsito e cadeia de suprimento intermediárias. Além disso, o grupo lançou a campanha “Fakes Cost More, I Buy Real” (O Falso é Caro, Eu Compro o Verdadeiro) para informar os custos sociais e econômicos da falsificação e da pirataria aos consumidores. A BASCAP trabalha em colaboração com a Comissão de Propriedade Intelectual da ICC para promover o valor da propriedade intelectual para a economia.

.

Interação entre propriedade intelectual e outras áreas de diretrizes





D. Interação entre propriedade intelectual e outras áreas de diretrizes

I. METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ANTECEDENTES

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas estabelece 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável interconectadas (SDGs) fundadas nas Metas de Desenvolvimento do Milênio, e entrou em vigor em 2016.¹⁶³ As SDGs refletem as dimensões econômicas, sociais e ambientais de desenvolvimento sustentável e são o modelo para tratar dos principais desafios globais — da exclusão econômica à desigualdade social e à degradação ambiental — e garantir paz, prosperidade e oportunidade para todos. A ICC exerceu uma função central na criação das SDGs e continuamos a trabalhar com nossa rede e nossa ampla gama de parceiros para garantir que as estruturas de políticas sejam implementadas de modo que funcionem com empresas e para elas, e por meio de políticas que reconhecem o papel definidor das empresas na promoção e implementação das SDGs. A inovação, a colaboração e a boa governança serão fatores chave para ajudar a atingir as SDGs até 2030 e garantir que nenhuma seja deixada para trás.

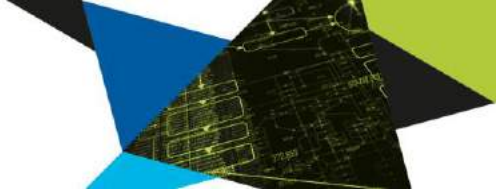
CENÁRIO ATUAL

A atividade inovadora e criativa, impulsionada, em sua base, pelo engajamento e investimento do setor privado, exercerá um papel central ajudando na viabilização das SDGs. Condições de estruturas de apoio, tanto a nível nacional como internacional, serão essenciais para apoiar e incentivar essa atividade. Um elemento importante nesse sentido é um sistema eficiente para aquisição e imposição dos direitos de propriedade intelectual. O sistema de PI tem uma função importante no suporte à inovação transferindo aos investidores da atividade inventiva e criativa os direitos legais sobre os ativos intangíveis decorrentes da inovação — tais como marcas, tecnologia, desenhos industriais, e conteúdo criativo — o que pode ajudá-los a garantir seus investimentos.

Outro importante catalisador para a concretização das SDGs é a cooperação. O sistema de PI oferece a estrutura legal necessária para apoiar a cooperação e a troca de conhecimento e informação, caminho essencial para o desenvolvimento de novos processos, produtos, serviços e tecnologias.

As SDGs traçam metas específicas para cujo cumprimento a comunidade internacional se comprometeu a trabalhar. A inovação tecnológica, com o respaldo do sistema de PI, dará uma contribuição importante para que muitos deles sejam alcançados. Por exemplo, as inovações na agricultura ajudarão a melhorar a produtividade agrícola e a segurança alimentar; tecnologias de energia mais limpas e mais eficientes ajudarão a aumentar a segurança e o acesso a fontes de energia sustentável; e água e técnicas de gestão de água melhoradas preservarão os suprimentos de água e ajudarão a garantir o acesso a água limpa e saneamento para todos. Os objetivos relacionados à administração do meio ambiente também exigirão soluções pioneiras, seja na área da mudança climática, diversidade biológica ou conservação marinha. As inovações no campo da medicina também serão de

¹⁶³ Vide sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld



caráter vital, se esforçando para melhorar a saúde da população e um acesso mais amplo ao cuidado médico. As Tecnologias de Informação e Comunicação (ICT) já revolucionaram a capacidade de comunicação e interação das comunidades isoladas com o resto do mundo, abrindo novas oportunidades econômicas, educacionais e tantas outras. A proteção às marcas, corroborada pelos direitos de PI, como marcas, desenhos industriais e direito autoral, orienta a responsabilidade corporativa e pode ajudar a estimular padrões de produção e consumo sustentáveis, outra das metas da Agenda de 2030. A natureza interconectada das SDGs significa que onde a PI ajuda no progresso de uma meta, ela também ajuda indiretamente no progresso de todas as outras metas.

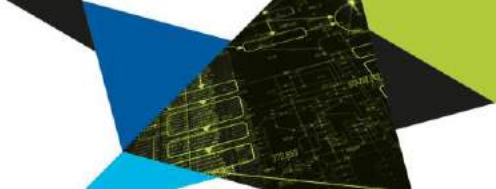
No que se refere à dimensão econômica do desenvolvimento sustentável, a PI, sem sombra de dúvida, tem papel fundamental, gerando prosperidade e alavancando a economia em diversos países e regiões. Uma parcela significativa da economia mundial e do comércio global é dirigida por ativos intangíveis, por exemplo, marcas, tecnologia, desenhos industriais e conteúdo criativo. Em grande medida, os investimentos voltados ao desenvolvimento desses ativos estão condicionados pelas garantias legais previstas pelo sistema de PI, que também apoia o seu uso, comércio e intercâmbio. A dimensão econômica do desenvolvimento sustentável é fortalecida quando os mercados estão em posição de franca abertura e competitividade, oferecendo oportunidades para que empresas de todos os países tenham acesso ao mercado global. A proteção efetiva da PI não se restringe a atrair parceiros e investimento externo, contribuindo para aumentar a capacidade tecnológica local e disseminação tecnológica. A proteção da PI também é útil como suporte às empresas locais que buscam concorrer nos mercados globais.

É possível que os desenvolvimentos em tecnologia verde — amparados pela PI relacionada à tecnologia, como patentes, segredos comerciais, e proteção de softwares — proporcionem uma contribuição significativa à dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável (ver a seção D.II. Proteção ambiental). A mudança dos hábitos do consumidor e das práticas de produção também são peças fundamentais. O branding de produtos e serviços, consolidado pelas marcas, desenhos industriais e direitos autorais, criam um elo entre consumidores e produtores, estimulando esses últimos a um esquema de produção mais sustentável e os primeiros a um consumo mais responsável.

Muitas das discussões em torno do papel da PI na dimensão social do desenvolvimento sustentável estão centradas na transferência de tecnologia dos países mais avançados para os menos avançados tecnologicamente, e na construção de capacidade tecnológica para os menos avançados. Na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, as deliberações da ONU sobre essas questões ocorrem em múltiplos fóruns intergovernamentais, inclusive discussões sobre Financiamento para o Desenvolvimento, a Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCCC), os processos de acompanhamento da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS), a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Ao final de 2015, criou-se um mecanismo de facilitação de tecnologia como resultado dos processos do Financiamento para o Desenvolvimento e da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de apoiar as metas do desenvolvimento sustentável.¹⁶⁴

O sistema de PI propicia um arcabouço jurídico que apoia a transferência e a disseminação de tecnologia, e as garantias legais oferecidas encorajam a cooperação tecnológica, a troca de conhecimentos decorrentes e a construção de capacidades. As empresas estão ativamente engajadas em contribuir, usando sua experiência e expertise no desenvolvimento e disseminação de tecnologias, para relevantes debates internacionais.

¹⁶⁴ Vide sustainabledevelopment.un.org/TFM.



PERSPECTIVAS FUTURAS

Para fazer qualquer avanço no sentido de viabilizar as Metas de Desenvolvimento Sustentável, a cooperação entre os vários interessados será crucial. As empresas estão prontas para trabalhar com os governos e outras partes envolvidas, contribuindo ativamente para os esforços de implementação das SDGs e para outros processos intergovernamentais dirigidos às questões da sustentabilidade. Entretanto, a multiplicidade de fóruns da ONU trabalhando em questões semelhantes, com ênfase para a área de desenvolvimento e transferência de tecnologia, poderiam ser um obstáculo para o engajamento maciço. Esforços para resumir essas questões, lançando luz sobre cada objetivo específico e sobre como se relacionam entre si, seriam muito bem-vindos. O desafio de integrar os interesses empresariais globais em plataformas tão diversas é significativo, assim como o desafio de integrar as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento, é significativo. O papel das empresas torna-se fundamental na consolidação desse processo através do tempo.

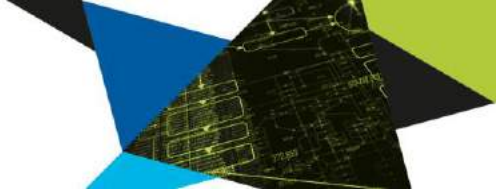
Empresas de todos os países continuarão inovando e descobrindo soluções viáveis para promover as metas de desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, para que possam criar e alimentar os ecossistemas da inovação, e moldar a confiança necessária para os investimentos em atividades pioneiras, as empresas precisam de um ambiente normalizador favorável e coerente. Esse ambiente inclui regimes reguladores e jurídicos previsíveis, transparentes e robustos, estabilidade na estrutura macroeconômica, uma força de trabalho altamente qualificada, mercados abertos e sistemas de PI previsíveis e eficazes. A eficácia dos sistemas de PI também estimula P&D em nível internacional e disseminação, colaboração e parcerias que contribuem para formar a capacidade local e transferir conhecimento entre as nações. Nas suas políticas de desenvolvimento, os governos devem estar conscientes no enfoque à instalação da infraestrutura econômica, econômica e de governança necessária para apoiar suas empresas inovadoras nos mercados doméstico e global, incluindo sistemas de PI, e estimular a cooperação e o intercâmbio internacional.

Forjar uma política que faça justiça à dimensão econômica, ambiental e social da sustentabilidade não é simples. Ao lidar com qualquer uma dessas dimensões, há necessidade de cautela por parte dos países para não minarem outras nações. Na formulação de políticas de PI, os governos devem considerar a contribuição relevante do sistema de PI para além da dimensão econômica. Essa contribuição atinge também as dimensões ambientais e sociais, estimulando soluções pioneiras para os desafios nesses setores.

Em suma, os governos e os fóruns intergovernamentais de todos os tipos — ambientais, sociais e econômicos — devem reconhecer e respeitar a estrutura de PI global como estrategicamente importantes para o desenvolvimento sustentável. A PI deve ser considerada uma ferramenta que é parte da solução do desenvolvimento sustentável, não como parte do problema.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC contribui para os debates sobre o papel da PI no desenvolvimento sustentável participando de discussões, organizando eventos, e publicações. Essa abordagem multifacetada e multidisciplinar inclui a liderança ativa de empresas globais, não apenas nos processos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e no Financiamento da ONU para o Desenvolvimento da ONU, como também nos principais fóruns intergovernamentais que dão contorno ao futuro do sistema de PI global, como a OMPI e a Organização Mundial do Comércio (OMC) e naqueles que traçam o futuro da dimensão ambiental. Além disso, a ICC participa de outros processos vinculados ao desenvolvimento sustentável, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC e no contexto das Conferências das Nações Unidas



sobre a Mudança do Clima, COP), a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD) e os processos de acompanhamento da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (WSIS).

Mais informações sobre o trabalho da ICC relacionado ao Desenvolvimento Sustentável, bem como nossas publicações sobre esse assunto mais recentes, podem ser encontradas no portal do nosso website sobre sustentabilidade.¹⁶⁵

II. PROTEÇÃO AMBIENTAL

1. Diversidade biológica

ANTECEDENTES

A comunidade global reconhece cada vez mais o importante valor da diversidade biológica, o que resultou na adoção da Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD, 1993). Os objetivos da CBD são conservar a biodiversidade, promover seu uso sustentável, e compartilhar imparcialmente os benefícios de seu uso. A CBD reconhece a soberania dos países-membros sobre os recursos genéticos (RGs) encontrados dentro de suas fronteiras, e estabelece princípios sob os quais deve ser proporcionado o acesso a recursos genéticos.

A União Europeia e mais 195 países são agora Partes na CBD; os EUA são o único país de expressão que a assinou sem tê-la ratificado. Desde a vigência da CBD em 1993, diferentes esforços têm sido feitos para codificar e esclarecer como os princípios de acesso e exigências de repartição devem ser postos em prática. Houve um progresso nesse sentido quando, em outubro de 2010 o Protocolo de Nagoya (Protocolo) foi acordado após difíceis negociações.¹⁶⁶ O Protocolo entrou em vigor em 2014 e exige que as Partes Contratantes que desejam regular o acesso e a repartição de benefícios em relação aos seus RGs e/ou CTs associados, para colocar regras claras em vigor. Por outro lado, as partes onde os RGs e/ou TK são utilizados têm que implementar medidas de monitoramento para esse uso visando garantir que as leis de acesso e repartição de benefícios (ABS) do país provedor sejam respeitadas. O Protocolo também pode reconhecer outros contratos internacionais sobre ABS, em alinhamento com seus princípios, como instrumentos especializados. Os critérios detalhados ainda estão sob discussão pela Conferência das Partes do Protocolo, mas assim que forem acordados, poderão abranger, por exemplo, o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (ITPGRFA)¹⁶⁷ e a estrutura de Preparação para Pandemia de Gripe (PIP) da OMS, que prevêem regras para uma categoria específica de RGs.

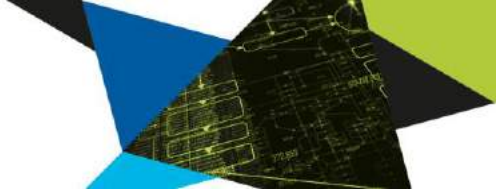
CENÁRIO ATUAL

Embora o Protocolo seja ratificado agora por vários países, nem todas as disposições foram implementadas em todas as Partes Contratantes na legislação nacional/regional. Por exemplo, medidas de conformidade foram integradas à legislação nacional até o momento apenas em alguns países como a UE, a Suíça, a Noruega e o Japão. Um instrumento chave que o Protocolo estabeleceu é a Câmara de Compensação de ABS (ABS CH), que visa a ser um portal central com todas as informações disponíveis para que usuários e autoridades possam cumprir com as

¹⁶⁵ Vide iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/sustainability/

¹⁶⁶ Protocolo de Nagoya sobre Acesso aos Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados (ABS) da sua Utilização da Convenção sobre Diversidade Biológica, <https://www.cbd.int/abs/>.

¹⁶⁷ Vide <https://www.planttreaty.org/>.



obrigações e com a conformidade de acompanhamento. No entanto, uma vez que as informações são incompletas e complicadas para os usuários, a ABS CH, neste momento, não é uma ferramenta de conformidade confiável.

A nível internacional, as Partes Contratantes do Protocolo ainda estão lidando com várias questões em aberto, como aquela mencionada acima relacionada aos critérios de aceitação de outros regimes internacionais de ABS como instrumentos especializados sob o Protocolo. Ademais, a questão sobre se há uma necessidade de um Mecanismo Global Multilateral de Repartição de Benefícios para garantir a repartição justa e equitativa de benefícios derivados da utilização de RGs e CTs associados em situações transfronteiriças ou quando não é possível conceder ou obter consentimento prévio informado é outra questão em aberto.¹⁶⁸ Outra questão que obteve força é o relacionamento entre informações de sequência digital (DSI) e o âmbito do Protocolo ou, de modo mais geral, se os DSI devem ser um fator para repartição de benefícios.¹⁶⁹

Além da chamada Conferência das Partes da CBD e do Protocolo de Nagoya, negociações sobre um regime internacional de RGs marinhos além da jurisdição nacional estão ocorrendo no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS), as quais tratam não só da questão de repartição de benefícios e da transferência de tecnologia, mas também do relacionamento com a PI.

Outra questão relacionada à PI — que já foi discutida antes do início das negociações do Protocolo — diz respeito à negociação de um instrumento internacional para a proteção de RGs, CTs e expressões culturais tradicionais (ECT) na OMPI, com foco em um requisito de revelação de patentes para a procedência/fonte de RGs e/ou CTs. Esse instrumento é amplamente favorecido por países em desenvolvimento. As empresas se opõem a tal requisito, que levaria à insegurança jurídica porque poderia ter consequências significativas sobre a validade e exigibilidade das patentes subjacentes e é incompatível com o sistema de patentes. Tal regime pode, em última análise, levar ao menor uso da biodiversidade para P&D e resultar em menos benefícios para repartir, o que seria contrário ao objetivo de repartição de benefícios da CBD e do seu Protocolo. Por fim, tendo em vista a ratificação do Protocolo, um sistema para a prevenção de apropriação indevida já existe, o que torna as negociações da OMPI de requisitos de revelação de patentes supérfluas.¹⁷⁰

PERSPECTIVAS FUTURAS

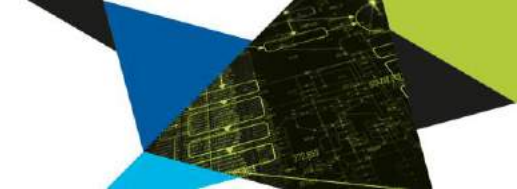
Além das discussões em andamento supracitadas, há uma frustração geral percebida por parte dos países em desenvolvimento em vista da geração e repartição limitada de benefícios e por parte dos países desenvolvidos tendo em vista leis de ABS ainda obscuras e procedimentos de acesso administrativo divergentes e demasiadamente burocráticos. Isso pode fazer com que no futuro todo o sistema de ABS seja repensado.¹⁷¹ Um elemento adicional do debate é uma concepção incorreta da repartição de benefícios a partir da utilização de recursos genéticos como a principal fonte de financiamento da conservação da biodiversidade. Isso coloca uma pressão adicional desnecessariamente elevada sobre a repartição de benefícios nos termos das leis de ABS. Outros mecanismos de financiamento inovadores podem ser explorados, em vista da quantidade de financiamento necessária para conservação da biodiversidade.

¹⁶⁸ Vide iccwbo.org/publication/the-need-for-and-modalities-of-a-global-multilateral-benefit-sharing-mechanism/.

¹⁶⁹ Vide <https://iccwbo.org/publication/digital-sequence-information/>.

¹⁷⁰ Vide o documento da ICC *Patent disclosure requirements relating to genetic resources: will they work?*,

¹⁷¹ Laird, S., Wynberg, R., Rourke, M., Humphries, F., Muller, M. R., & Lawson, C. (2020). Rethink the expansion of access and benefit sharing. *Science*, 367(6483), 1200-1202.



As empresas continuarão a participar construtivamente desses debates, defendendo soluções de ABS mais acessíveis aos usuários e a demonstrar especificamente que a propriedade intelectual não é incompatível com os objetivos da CBD e do Protocolo e precisa ser protegida e, portanto, que novos requisitos de revelação de patentes não são necessários.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC atua como um ponto focal para empresas nas discussões e negociações em andamento sob a CBD, o Protocolo de Nagoya e a UNCLOS sobre RGs marinhos além da jurisdição nacional e a implementação nacional do Protocolo de Nagoya em mercados chave. A ICC também continua a contribuir com as negociações na OMPI.

2. Mudança climática

ANTECEDENTES

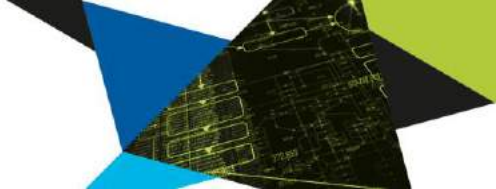
A mudança climática é um dos desafios globais mais urgentes de nossa época e requer soluções globais. A PI pode exercer um papel importante no incentivo ao investimento e à inovação necessários para ajudar a entregar algumas dessas soluções.

A adaptação às mudanças climáticas e sua mitigação requerem esforços de todos os países, do setor público e do setor privado. A natureza global da mudança climática demanda, em nível internacional, a constante inovação, implantação e transferência de tecnologia em termos mutuamente acordados para concretizar as metas globais de adaptação e mitigação, as quais exigem investimentos robustos. A maior contribuição para o investimento e a inovação vem do setor privado, enquanto o papel dos governos é o de oferecer as estruturas institucionais apropriadas e propiciar ambientes de políticas que acelerem e ampliem o investimento empresarial em desenvolvimento de tecnologia, implantação e cooperação. A propriedade intelectual e as estruturas institucionais relacionadas são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico e para o processo de implantação e, com o seu respaldo, os provedores de soluções tecnológicas investem em aperfeiçoamentos tecnológicos contínuos em prol da sociedade. Nessa condição, eles formam o esteio dos esforços internacionais de implementação do Acordo de Paris, da ONU, e de outras atividades tecnológicas ligadas ao clima, e que devem ser preservados e robustecidos para apoiar as ações de reação à mudança climática empreendidas por governos, empresas e sociedade. Além disso, têm função relevante na descoberta e na adaptação das necessidades tecnológicas às tecnologias disponíveis.

CENÁRIO ATUAL

A transferência de tecnologia mediante termos mutuamente acordados e o financiamento ao clima são as pedras angulares das políticas climáticas internacionais referentes à mitigação e adaptação. O fórum intergovernamental mais importante para discutir e negociar soluções globais para a mudança climática é a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). A Convenção entrou em vigor em 1994 e nesse momento possui 196 partes, além da União Europeia. Em 2015, houve grande avanço nas políticas internacionais sobre o clima. O Acordo de Paris,¹⁷² em vigor desde 4 de novembro de 2016, marca — junto com outras deliberações e

¹⁷² Acordo de Paris nos termos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (2016), unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php.



acordos multilaterais ligados ao clima, como a Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU — um novo rumo nas políticas climáticas internacionais com implicações diretas e indiretas em tecnologia e PI, muito embora o Acordo de Paris não faça qualquer menção específica ao clima.

O objetivo geral do Acordo de Paris é “manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e garantir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C em relação aos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e os impactos da mudança climática”.¹⁷³ A fim de garantir os objetivos do Acordo de Paris, precisamos “atingir o pico global de emissões de gases estufa o mais depressa possível [...] e a partir de então realizar reduções rápidas, de acordo com o melhor conhecimento científico disponível, de modo a alcançar um equilíbrio entre as emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de gases de efeito estufa na segunda metade deste século, com base na equidade, e no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza”.¹⁷⁴

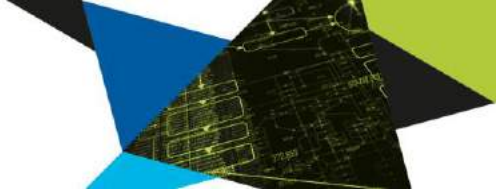
Em 2018, o Painel Intergovernamental sobre a Mudança Climática (IPCC) — o órgão das Nações Unidas para avaliar a ciência relacionada à mudança climática — publicou o Relatório Especial do IPCC sobre o Aquecimento Global de 1,5 °C, que estabelece claramente que: “riscos associados ao clima para os sistemas natural e humano são maiores para o aquecimento global de 1,5 °C que para o atual, mas ainda menores que para 2 °C”. Em outras palavras, cada meio grau de aquecimento importa e o aquecimento global deve estar limitado a 1,5 °C para evitar os piores efeitos da mudança climática. O alcance das metas do Acordo de Paris, em alinhamento com a ciência mais recente, exigirá uma transformação de sistemas sem precedentes das empresas e da sociedade, especialmente em relação ao suprimento e uso de energia. O desenvolvimento e a implantação da tecnologia desempenharão funções fundamentais para ajudar na conquista desses objetivos.

Os dois principais vetores do Acordo de Paris são a transferência de tecnologia e o financiamento ao clima. A tecnologia é uma peça-chave e a sua disponibilidade deve ser garantida sempre que necessária. Quantidades substanciais de financiamento e investimento também são necessárias; os compromissos são superiores a US\$ 100 bilhões por ano, mesmo que transferências reais sejam inferiores a essa quantidade. Uma resposta efetiva à mudança climática requer, em escala global, uma atividade inovadora permanente ao longo das próximas décadas. A comunidade internacional já adotou uma série de medidas para ajudar os países em desenvolvimento a sanar a lacuna tecnológica e as nações a instituírem, coletivamente, políticas e instrumentos de incentivo à inovação na questão do clima. Outras medidas incluem: desenvolver, comercializar e difundir, cada vez mais, novas tecnologias, além daquelas já existentes.

Os direitos de propriedade intelectual são elementos basilares, o suporte para a transferência e disseminação de tecnologia. As patentes, em particular, são ferramentas primordiais para estimular o investimento necessário do setor privado no desenvolvimento e na implantação de tecnologias relevantes, em especial, em tecnologia limpa. A PI e instrumentos relacionados também desempenham funções preponderantes nos processos de transferência de tecnologia. As patentes, por exemplo, como boa fonte de informação disponibilizada ao público, ajudam a identificar tecnologias e detentores da tecnologia a fim de facilitar e acelerar a sua transferência. Os direitos de PI, portanto, são um pré-requisito, não uma barreira, ao acesso ou à transferência de tecnologia. A estabilidade e a eficácia na proteção da PI são vitais para o desenvolvimento e a disseminação de tecnologia limpa. A fragilização das estruturas de PI seria contraproducente para esses objetivos.

¹⁷³ Ibid., Artigo 2.

¹⁷⁴ Ibid., Artigo 4.



A PI, como tal, não é mencionada no Acordo de Paris e nem em seu texto de adoção. Em especial, a UNFCCC resistiu a todas as propostas que instituíssem novas flexibilidades à PI que tornariam mais difíceis e menos previsíveis os investimentos. Isso indica que os direitos de PI deixaram de ser vistos como barreira ou obstáculo crítico para políticas climáticas efetivas. Esse fato é corroborado por estudos demonstrando a distribuição e a disponibilidade de PI e por documentos, como as Avaliações sobre Necessidades Tecnológicas (TNA) dos países em desenvolvimento, que não especificam os direitos de PI como obstáculo ao sucesso da implementação.

De fato, deve-se ressaltar, no entanto, que os direitos de PI não tiveram impacto negativo no acesso a muitas tecnologias necessárias à implantação efetiva e eficiente das políticas climáticas. As tecnologias em questão podem não ser protegidas, em absoluto, pelos direitos de PI — por exemplo, porque a proteção da PI expirou¹⁷⁵ — ou essas tecnologias podem ser de livre acesso ao mercado, mesmo se sujeitas aos direitos de PI, sem ágios de custo significativo decorrentes da proteção da PI. Essa circunstância é especialmente verdadeira para as tecnologias de adaptação à mudança climática. Muitas delas, se não a maioria, estão disponíveis no mercado e vem sendo utilizadas há bastante tempo, embora não necessariamente rotuladas como “adaptação à mudança climática”, e sim de acordo com a sua funcionalidade, como “proteção contra enchentes”, “irrigação”, “tecnologias de construção”, etc.

Sob a perspectiva de coerência jurídica institucional, e com base na expertise indispensável para a discussão de questões de PI atreladas ao comércio, o Conselho do TRIPS da OMC é o local apropriado para qualquer debate sobre direitos de PI. Isso é consistente com o Acordo de Paris no que se refere a debates sobre questões de PI para os órgãos e grupos especializados relevantes. Na verdade, as discussões sobre tecnologia verde e PI, há muitos anos, fazem parte da pauta do Conselho do TRIPS da OMC.

Os esforços para transferir a tecnologia da energia limpa para os países menos desenvolvidos, mediante termos mutuamente acordados, ao mesmo tempo respeitando os direitos de propriedade intelectual vigentes, devem ser intensificados. No entanto, esse esforço depende do desenvolvimento e da manutenção de uma capacidade de inovação crescente tanto nas economias desenvolvidas como nas emergentes.

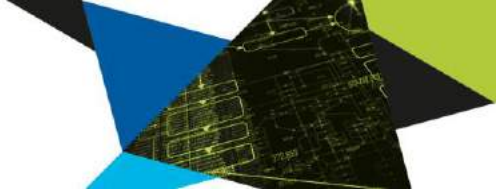
À semelhança dos direitos de PI, o livre comércio e o acesso aos mercados com estruturas viabilizadoras para investimento e financiamento climático são vitais para garantir o acesso às tecnologias climáticas necessárias, a ausência delas representando um entrave monumental. O Acordo TRIPS da OMC harmoniza, em âmbito global, a proteção da PI como meio de estimular e garantir, sem obstruções, o livre comércio. Mercados dedicados como o WIPO Green também podem ter um papel valioso na facilitação de transações de tecnologias sustentáveis.¹⁷⁶

PERSPECTIVAS FUTURAS

Depois do Acordo de Paris, as negociações da UNFCCC, governos e empresas podem agora se concentrar no desenvolvimento do arcabouço institucional necessário e em assegurar sua colocação em prática do Acordo de Paris. O Centro e Rede de Tecnologia Climática (CTCN) o Comitê Executivo de Tecnologia (TEC) são exemplos desse braço operacional da UNFCCC.

¹⁷⁵ Vide *Patents and Clean Energy: Bridging the Gap between Evidence and Policy* (UNEP, EPO e ICTSD, 2010): [documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/\\$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/cc5da4b168363477c12577ad00547289/$FILE/patents_clean_energy_study_en.pdf)

¹⁷⁶ Vide www3.wipo.int/wipogreen/en/.



Muitas questões desafiadoras ainda permanecem à espera de solução. Qualquer tentativa de limitar ou de lançar dúvidas sobre a proteção da PI — no âmbito da UNFCCC ou não — seria improdutiva em respeitar os compromissos e desafios posicionados pelo Acordo de Paris.

Questões muito importantes no acordo “guarda-chuva” da UNFCCC são a transferência de tecnologia e o financiamento para o clima, que devem estar respaldados por instrumentos adequados e políticas dedicadas. Para gerar esse contexto, é preciso ter em mente, além das necessidades das tecnologias do hoje, a necessidade de se manter ou criar um ambiente propício para o desenvolvimento e a implantação de tecnologias do amanhã. O Acordo de Paris reforça o Acordo-Quadro da Tecnologia e estabelece ferramentas úteis, como as Avaliações das Necessidades Tecnológicas (TNAs) e Guias Tecnológicos.

Para promover um ambiente de inovação e tecnologia ideal, todos os países devem definir e estabelecer políticas que incentivem educação em ciências, tecnologia, engenharia e matemática, especialmente para grupos subrepresentados, incentivar inovadores, estimular a P&D e incentivar o investimento em inovação e em parcerias tecnológicas colaborativas, internamente e externamente. Um ambiente administrativo e jurídico sólido, confiável e coerente, complementado por medidas fiscais apropriadas, mão de obra qualificada e diversa, infraestrutura física (estradas, portos, tubulações, e transporte, acesso confiável à eletricidade, ou acesso à Internet de alta velocidade) e uma infraestrutura robusta, a nível nacional e global, para investimento e financiamento, são medidas de grande peso para entidades inovadoras e empreendedoras, permitindo que essas promovam investimentos em desenvolvimento e comercialização de tecnologia. Políticas para incentivar e fomentar o investimento estrangeiro direto (FDI) e um mecanismo robusto de mercado global, como ferramenta de cofinanciamento que ajude a integrar o país às cadeias de suprimento globais, ajudarão empresas, consumidores, e a economia como um todo a impulsionar a cadeia de valor da inovação.

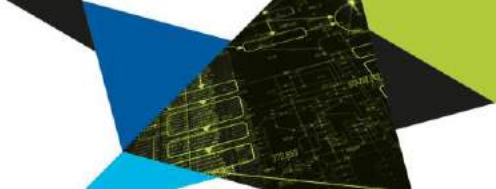
A inovação em tecnologia avançada também requer investimentos consistentes em educação — sobretudo em instituições de pesquisa de ponta — e treinamento permanente da mão de obra, além de políticas eficazes favorecendo a imigração e a integração de trabalhadores estrangeiros qualificados à força de trabalho. Medidas para promover a inovação também devem englobar a construção da capacidade de análise de patentes e de bancos de dados de patentes, de modo a identificar a tecnologia disponível e os potenciais parceiros. O treinamento e a educação dos formuladores de políticas, trabalhadores e consumidores locais também serão um componente crucial para a construção dessa capacidade. Essa infraestrutura renovadora vital possibilita inovações pelas empresas e que estas plantem as bases de parcerias público-privadas.

Enfim, transformar o espírito e a ambição positiva do Acordo de Paris em abordagens operacionais concretas por meio de soluções tecnológicas é ponto pacífico para a implementação sustentável do Acordo. À medida que os países desenvolvem seus planos climáticos e estratégias climáticas de longo prazo, o setor privado pode ser um recurso valioso para ajudar a informar os governos das soluções tecnológicas e as condições estruturais necessárias para ajudar a implementar as metas do Acordo de Paris.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

Como representante institucional de 45 milhões de empresas em todo o mundo, a ICC reconhece a necessidade urgente de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 °C e obter emissões líquidas nulas até 2050. A ICC tem um envolvimento antigo na arena do clima e exerceu um papel central na defesa da entrega do Acordo de Paris e na formação das Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs).

A ICC é o Ponto Focal oficial da UNFCCC para Negócios. Também somos Observadores do Fundo Verde para o Clima e o IPCC, trazendo a perspectiva empresarial para esses fóruns. Essas funções, combinadas com o Status de



Observador da ICC na Assembleia Geral da ONU,¹⁷⁷ significa que temos uma posição única para trazer a perspectiva empresarial para as negociações climáticas da ONU.

Com relação à tecnologia e à propriedade intelectual, a ICC oferece pareceres para órgãos dedicados da UNFCCC, como o Comitê Executivo de Tecnologia (TEC), o Centro e Rede de Tecnologia Climática (CTCN) e o Fundo Verde para o Clima (GCF). Nas discussões a níveis internacional e nacional, a ICC defende a função importante da propriedade intelectual e as condições gerais capacitadoras necessárias para a transição para uma economia verde. Compartilhamos exemplos positivos do desenvolvimento, disseminação e uso de tecnologias ambientalmente adequadas e publicamos documentos posicionais que ressaltam políticas que criam ambientes que favoráveis a esses processos. Mais amplamente, estamos comprometidos em defender e fornecer pareceres sobre estruturas de políticas coerentes — em consonância com o Acordo de Paris e a ciência climática mais recente, e comprometidos em elevar a ambição empresarial global e mobilizar ação em escala.

A ICC continua a dar feedback crítico para governos e governos e Organizações Intergovernamentais (IGOs) sobre o papel da PI e de ambientes propícios, inclusive princípios de tributação ambiental e as recomendações da Agenda para o Comércio Mundial (WTA) da ICC sobre produtos e serviços ambientais.¹⁷⁸ A ICC ressaltou a importância de um ambiente de política favorável no documento de 2017 sobre a ICT, a Política e o Desenvolvimento Econômico Sustentável.¹⁷⁹

Mais informações sobre o trabalho da ICC relacionado à mudança climática, bem como nossas publicações sobre esse assunto mais recentes, podem ser encontradas no portal do nosso website sobre Ação Climática.¹⁸⁰

III. CONCORRÊNCIA

ANTECEDENTES

É natural que existam tensões entre a lei de concorrência (“lei antitruste”, nos Estados Unidos) e os direitos de propriedade intelectual.¹⁸¹ Os artigos 8.2 e 40 do TRIPS permitem aos membros da OMC adotar medidas para controlar práticas anticoncorrenciais com base nos direitos de PI. A OMC, a OCDE e a UNCTAD criaram grupos para estudar essas práticas, embora a maior parte da atividade legislativa e de imposição de direitos antitruste ocorra a nível nacional ou na União Europeia.

Nos últimos anos tem havido uma expansão perceptível da imposição de direitos antitruste na área da propriedade intelectual e as agências de imposição de direitos identificaram uma série de maneiras distintas em que o uso dos direitos de PI pode ser mostrar anticoncorrencial:

- a) Uma posição dominante resultante da titularidade de propriedade intelectual pode ser utilizada de forma abusiva pelo seu titular, por exemplo, recusando-se a licenciar a PI aos concorrentes ou implementadores da tecnologia protegida, buscando medidas liminares contra os violadores de patentes essenciais (SEPs), ou induzindo a erro os institutos de patentes para evitar o ingresso de concorrentes no mercado.

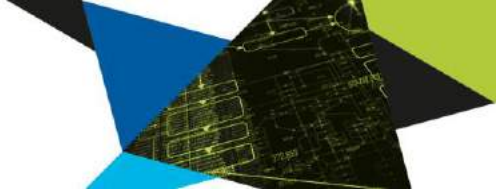
¹⁷⁷ Vide iccwbo.org/global-issues-trends/global-governance/business-and-the-united-nations/.

¹⁷⁸ Vide *ICC World Trade Agenda — Post-Bali Business Priorities*: iccwbo.org/publication/icc-world-trade-agenda-post-bali-business-priorities/.

¹⁷⁹ Vide iccwbo.org/publication/ict-policy-sustainable-economic-development/.

¹⁸⁰ Vide iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/climate-change/.

¹⁸¹ A relação entre patentes e normas é discutida na seção A.II.2.2, Patentes e Normas.



- b) Um licenciante poderá impor ao seu licenciado termos de licenciamento anticoncorrenciais que restrinjam a concorrência dentro da própria marca ou entre marcas, tais como restrições à capacidade do licenciado de determinar o preço dos seus produtos ou serviços, restrições a determinados campos de uso, restrições ao consumidor e de natureza geográfica, “venda casada” ou acordos não concorrenciais.

CENÁRIO ATUAL

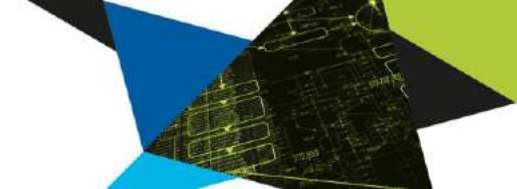
Em contraste com a Comissão Europeia, as autoridades dos EUA têm tradicionalmente adotado uma abordagem um pouco menos rigorosa em relação aos contratos de licenciamento de tecnologia. Por exemplo, relatórios emitidos pela Comissão Federal de Comércio, em 2003, e, em conjunto, pela Comissão Federal de Comércio e o Departamento de Justiça, em 2007, concluíram que os direitos de propriedade intelectual raramente criam monopólios que venham a gerar uma lei antitruste e que os detentores de patente podem, muitas vezes, se recusar a licenciar sua tecnologia a outros sem violar as leis de concorrência. Diretrizes de imposição de direitos mais recentes e declarações de políticas de imposição de direitos confirmam essa posição.

Em contraste, a Comissão Europeia há muito vem estimulando o licenciamento obrigatório de PI em situações excepcionais de mercado. Os primeiros casos giravam em torno do licenciamento de listagens protegidas por direitos autorais de programas de televisão, divulgação de resultados de pesquisa de mercado e reciclagem de resíduos. Para além disso, a Comissão Europeia aplicou medidas contra a Microsoft em relação à não divulgação de informações técnicas, e alertou a indústria farmacêutica sobre possíveis medidas punitivas contra “patentes defensivas” — i.e. patentes inativas nas quais os detentores de direito não demonstram interesse por qualquer inovação — caso venham a ser utilizadas para impedir qualquer tentativa de inovação pelos concorrentes. Após investigar o setor farmacêutico em 2009, a Comissão Europeia aprofundou com sucesso diversas investigações sobre acordos de estorno de pagamento ou “pay-for-delay” (pagar para atrasar o lançamento do produto genérico) entre laboratórios farmacêuticos de substâncias originais e laboratórios de substâncias genéricas, tendo aplicado multas pesadas a vários detentores de PI.

As agências de fiscalização concorrencial dos Estados Unidos emitem normas para a avaliação de acordos de licenciamento anticoncorrenciais e, na maior parte das vezes, aplicam uma abordagem denominada “regra da razão”.¹⁸² Segundo essa abordagem, somente acordos injustificadamente restritivos ao comércio são considerados sem efeito perante as leis antitruste e podem, como consequência, ser nulos e alvo de multas. Nesse sentido, os tribunais analisam se os efeitos anticoncorrenciais de um acordo são sobrepujados pelos benefícios gerados por condições pró-concorrência. Por exemplo, dependendo dos fatos do caso, uma cláusula do licenciamento que impeça o licenciado de celebrar um contrato de licenciamento com os concorrentes do licenciante poderá ser permitida, se aquele contrato for necessário para impedir que os concorrentes do licenciante capitalizem em cima dos esforços prévios de pesquisa e desenvolvimento financiados pelo licenciante. Além disso, a “venda casada” num licenciamento de patente pode ser aceita nos Estados Unidos, desde que a patente não crie uma posição dominante. Indo mais além, a imposição de um preço mínimo de venda, pelo qual o licenciado é obrigado a vender os produtos fabricados sob a licença, estará sujeita a uma análise sob a abordagem “regra da razão”.

Na UE, a Comissão Europeia tem particular interesse em vários tipos de acordos potencialmente restritivos na área de propriedade intelectual. Na “venda casada”, as diretrizes da UE sobre transferência de tecnologia são mais flexíveis que as leis correspondentes dos Estados Unidos: a venda casada pode ser considerada anticoncorrencial,

¹⁸² Em janeiro de 2017 o Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Comércio Federal publicou as Normas Antitruste revisadas para o licenciamento de propriedade intelectual.



embora a patente não indique uma posição dominante. A Comissão também entende que, em princípio, a definição de um preço mínimo em relação aos produtos fabricados sob uma licença de PI não pode ser justificada pelas regras de concorrência da União Europeia.

A Comissão Europeia promulgou regulamentos de isenção de bloqueio em relação a classes específicas de acordos cujas cláusulas de “porto seguro” prevejam a isenção automática da proibição de acordos anticoncorrenciais nos termos do Artigo 101 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFEU).

Existem duas isenções para categoria que são de relevância para os acordos de PI:

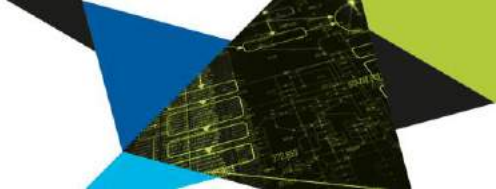
- ▶ Regulamento 1217/2010 sobre pesquisa e acordos de cooperação de desenvolvimento, que permanece em vigor até 31 de dezembro de 2022.
- ▶ Regulamento 316/2014 sobre acordos de transferência de tecnologia, que permanece em vigor até 30 de abril de 2026.

O Regulamento 316/2014 sobre acordos de transferência de tecnologia prevê uma isenção “por categoria” da proibição do Artigo 101(1) TFEU sobre acordos anticoncorrenciais, para certos tipos de acordos de licenciamento de PI. No entanto, o termo “porto seguro” é definido de forma limitada, sendo aplicado somente se as participações no mercado das partes não ultrapassarem certos limites mínimos, e o acordo não incluir restrições sobre concorrência “graves” ou “incluídas na lista negra”. Como aspecto relevante, o escopo da isenção difere se as partes do acordo forem consideradas concorrentes na tecnologia relevante afetada e nos mercados do produto. Por exemplo, se as partes do acordo de transferência de tecnologia forem consideradas concorrentes, a isenção somente será aplicada nas seguintes condições: a participação no mercado combinada das partes não ultrapassar 20% nos mercado(s) relevantes; o acordo não estipular fixação de preço ou diversas alocações de mercado e ao cliente específico; e, não contenham cláusulas restringido a produtividade da parte, a capacidade da licenciada de explorar sua própria tecnologia, ou a capacidade das partes conduzir pesquisas e desenvolvimentos — a menos que seja indispensável impedir a revelação do know-how licenciado a terceiros. Além disso, a Comissão Europeia também proferiu diretrizes para a avaliação de contratos de licenciamento de PI que estão fora do âmbito dos regulamentos de bloqueio de “porto seguro”.¹⁸³

Esse Regulamento, e as diretrizes associadas, são consideravelmente mais rigorosas do que as cláusulas anteriores de “porto seguro” da União Europeia do que as cláusulas de retrocessão, licenças de consórcios de licenciamento de patentes e o direito do titular da PI de rescindir o contrato de licença se contestada a validade dos direitos de PI licenciados. Em especial, as últimas disposições deixaram de ser contempladas pelas cláusulas de “porto seguro”, podem não ser aplicáveis e exigem uma avaliação individual ao peso das diretrizes. Essas modificações foram realizadas na tentativa de “podar” direitos de PI inválidos, risco que, nos últimos anos, cada vez mais tem preocupado a Comissão Europeia.

Tribunais e agências de imposição de legislação antitruste em várias outras jurisdições, inclusive na Ásia, são confrontados cada vez mais com condutas relacionadas à PI quanto à legislação contratual, antitruste e de interface de PI, e podem ter posicionamentos que, por vezes, divergem significativamente de abordagens pacíficas nos EUA e na UE.

¹⁸³ Vide https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_299.



PERSPECTIVAS FUTURAS

Na UE, a Comissão Europeia tende a insistir na adoção de medidas de imposição de direitos anticoncorrenciais contra operações relativas à PI, sobretudo na área de patentes essenciais (SEPs). Já em 2014, ela adotou uma decisão de acordo em relação ao licenciamento de SEPs e pleiteando medidas liminares no setor de telefonia móvel em relação à Samsung, bem como uma decisão de proibição contra a Motorola. Orientações relevantes na área de SEP/FRAND também são oferecidas pelo acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia no Processo C-170/13 Huawei vs. ZTE e, cada vez mais, por juízos nacionais, como o acórdão do Tribunal Recursal do Reino Unido no processo Unwired Planet vs. Huawei, que se encontra pendente no Supremo Tribunal do Reino Unido, e alguns juízos alemães e holandeses. Além disso, em 2017, a Comissão Europeia emitiu um comunicado sobre SEPs. A Comissão Europeia e, potencialmente, agências nacionais de imposição de leis de concorrência, continuarão investigando contratos potencialmente restritivos no setor farmacêutico e em outros setores intensivos em termos de PI, inclusive em fusões e joint ventures que exigem aprovação nos termos das regras europeias de controles de fusões. O licenciamento de PI também pode vir à tona no contexto da consulta antitruste da Comissão Europeia sobre o setor da Internet das Coisas, que foi realizada em julho de 2020, e no contexto da revisão das diretrizes do Acordo de Cooperação Horizontal, que deverá ser revisado em 2022. As Diretrizes atuais abrangem “Acordos de Normalização”, que incluem orientação sobre direitos de propriedade intelectual relacionados para garantir o acesso justo ao uso de normas.

Espera-se que tribunais e agências de imposição de legislação antitruste em jurisdições fora dos EUA e da UE serão cada vez mais instados a decidir sobre assuntos que envolvam questões antitruste relacionadas à PI e direito contratual.

CONTRIBUIÇÕES DA ICC

A ICC emitiu parecer sobre várias propostas da UE para pesquisa e desenvolvimento e sobre transferência de tecnologia, continuando a monitor desenvolvimentos nessa área.¹⁸⁴

¹⁸⁴

Vide <http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/competition/technology-transfer/>.

Comissão sobre Propriedade Intelectual da ICC

QUEM SOMOS?

Com mais de 400 executivos empresariais e profissionais privados de 50 países, a Comissão sobre Propriedade intelectual da ICC contribui para a voz da comunidade empresarial internacional com debates sobre questões-chave pertinentes à propriedade intelectual.

A Comissão visa promover sistemas de propriedade intelectual eficientes que colaborem para o comércio internacional, incentivem o investimento em criação e inovação, e facilitem o desenvolvimento econômico sustentável.

ÁREAS DE FOCO

Promover a PI como força positiva para a sociedade esclarecendo o papel vital da proteção da propriedade intelectual em contribuir para o crescimento das economias ao redor do mundo através de publicações e eventos.

Construir sistemas de PI eficientes trabalhando com formuladores de políticas para garantir o bom funcionamento e sistemas de PI de baixo custo que ofereçam certeza jurídica e estimulem o investimento em criação e inovação.

PI e novos desafios participando de debates internacionais com os governos e outras partes interessadas no papel da propriedade intelectual em áreas como economia digital, meio ambiente, saúde, desenvolvimento, e política de concorrência.

Ajudar as empresas a compreender as implicações na PI de desenvolvimentos tecnológicos e outros tipos de desenvolvimentos através de relatórios e intercâmbios.

ATIVIDADES

As publicações da Comissão sobre diferentes aspectos da propriedade intelectual incluem o significativo Guia de Propriedade intelectual, publicação que oferece um panorama geral das questões-chave da política de PI para empresários e formuladores de políticas usando as contribuições de especialistas de todo o mundo. A série de pesquisas da ICC sobre inovação e PI oferece um entendimento sobre como a propriedade intelectual é utilizada na prática para apoiar a difusão de inovação e tecnologia.

Reuniões e conferências da ICC em todo o mundo estimulam os debates mantidos com os formuladores de políticas e permitem que empresas de setores e regiões variadas troquem informações e as melhores práticas sobre avançadas questões de PI.

JUNTE-SE À COMISSÃO DE PI DA ICC PARA

- ▶ Acessar informações de ponta sobre desenvolvimentos de PI
- ▶ Orientar e contribuir para o desenvolvimento de uma política internacional em nome da ICC
- ▶ Participar de reuniões e organizações internacionais
- ▶ Interagir e aprender com especialistas em diversos campos de diferentes países e setores

Notas



Lockdown shouldn't mean slowdown for great ideas.

In a pandemic world, innovation is more important than ever. But getting ideas to market also has more challenges. CMS has over 450 intellectual property specialists in over 40 countries to help define, deliver and defend your IP. The expertise you want to innovate at the pace the world needs.

CMS is an international law firm that helps clients to thrive through technical rigour, strategic expertise and a deep focus on partnerships.

Your trusted advisor in Europe and globally.

As part of the **world's largest law firm**, Dentons' Global Intellectual Property and Technology (IP&T) Group offers wider geographic coverage of key markets than any other law firm. We provide our clients with sector-focused expertise, thanks to ready access to leading specialists in almost every sector of global business. With over **600** IP and technology lawyers **located in every key market worldwide**, we are committed to ensuring that our clients receive best-in-market service anywhere in the world. While experts in their own jurisdictions, our lawyers also have deep experience in **multi-jurisdictional IP matters** – from prosecution to litigation and from licensing to data privacy issues.



Stefan Dittmer

Partner, Co-Head Intellectual
Property and Technology
in Germany

D +49 30 2 64 73 390
stefan.dittmer@dentons.com

600+

IP&T
practitioners
worldwide

150+

IP&T
practitioners
in Europe

46

leading
lawyers in
Chambers

**Dentons, the law firm
of the future is here.**

[dentons.com](https://www.dentons.com)

© 2020 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. Please see [dentons.com](https://www.dentons.com) for Legal Notices.

HANKUN

汉坤律师事务所
Han Kun Law Offices

汉坤律师事务所是中国领先的综合性律师事务所之一，专注于国内、国际间复杂的商业交易和争议的解决，是中国律师行业的领军律所之一。在具体业务领域里，汉坤尤其以私募股权、兼并和收购、境内外证券发行与上市、投资基金/资产管理、竞争法、银行金融、飞机融资、外商直接投资、公司合规、私人财富管理、知识产权、争议解决等板块的法律服务著称，连年被国际权威法律媒体评为亚太区顶级中国律所。汉坤目前有近400名专业人员，分布于中国几个主要商业中心城市，北京、上海、深圳和香港。汉坤的律师拥有优秀的学历背景和丰富的项目实践经验，具有长期服务于境内外客户和参与复杂跨国交易的丰富经验。

Han Kun is a leading full-service law firm in China. Over the years, Han Kun has been widely recognized as a leader in complex cross-border and domestic transactions. Our main practice areas include private equity, mergers and acquisitions, international and domestic capital markets, investment funds, assets management, competition law, banking and finance, aviation finance, foreign direct investment, compliance, private client wealth management, intellectual property and dispute resolution. As of today, we have nearly 400 lawyers located in the four offices of the firm in Beijing, Shanghai, Shenzhen and Hong Kong. All our lawyers are graduates of top universities and speak at least a foreign language. Many have worked outside of China and have extensive experience in complex cross-border transactions as counsel to both Chinese and foreign clients.

www.hankunlaw.com

私募股权和风险投资
Private Equity and Venture Capital

兼并和收购
Mergers and Acquisitions

境内外资本市场
Domestic and International Capital Markets

投资基金/资产管理
Investment Funds/Asset Management

银行和金融
Banking and Finance

航空及航空金融
Aviation and Aviation Finance

结构化金融和资产证券化
Structured Finance and Asset-backed Securitization

金融科技
Fintech

反垄断/竞争法
Antitrust/Competition

公司合规
Corporate Compliance

科技、媒体和电信 (TMT)
Technology, Media and Telecoms

生命科学与健康
Life Sciences and Healthcare

房地产和基础设施
Real Estate and Infrastructure

家事法、信托与财富规划
Family Law, Trust and Wealth Planning

税务规划
Tax Planning

劳动人事
Labor and Employment

知识产权
Intellectual Property

争议解决
Dispute Resolution

企业重组改制
Corporate Restructuring

能源、矿产
Energy and Minerals

减资、清算和破产
Capital Reduction, Winding Up and Bankruptcy

北京·上海·深圳·香港
Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hong Kong





Strategic use of IP focusing on increasing the effectiveness of investments in R&D

Venturini IP is a **boutique IP office** with extensive knowledge and experience focused on supporting its national and international clients to navigate the **Brazilian patent system**



CONTACT US

Praça Pio X, 89, suite 202 - 20040-020 - Rio de Janeiro - Brazil
Tel: +55 21 2081 6990 - info@venturini-ip.com - www.venturini-ip.com

Smart technology requires
smart IP litigation and arbitration.
Get creative with us.



SOBRE A INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)

A International Chamber of Commerce (ICC) é a representante institucional de mais de 45 milhões de empresas em mais de 100 países. A missão central da ICC é fazer com que os negócios funcionem para todos, todos os dias, em todos os lugares. Por meio de uma combinação única de advocacy, soluções e a criação de normas, promovemos o comércio internacional, a conduta responsável das empresas e a regulamentação com uma abordagem global, além de fornecer serviços de resolução de disputas líderes de mercado. Nossos membros incluem muitas das grandes empresas globais, PMEs, associações empresariais e câmaras de comércio locais.

www.iccwbo.org

Siga-nos no Twitter: @iccwbo



33-43 avenue du Président Wilson, 75116 Paris, France
T +33 (0)1 49 53 28 28 E icc@iccwbo.org
iccwbo.org  [@iccwbo](https://twitter.com/iccwbo)

Disponível em iccwbo.org/iproadmap
Publication number: PUB813POR
ISBN: 978-92-842-0604-9