

Prefácio do Organizador

O Direito da Propriedade Intelectual tem como sina ser prefigurado pelas normas e interesses internacionais. O presente livro, assim, não faz mais do que cumprir essa predestinação, tratando essencialmente de dois aspectos essenciais da realidade jurídica corrente: a da proposta, neste momento ainda não implementada, de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri para Registro Internacional de marcas, e da questão nunca assente da aplicação do Acordo TRIPs da Organização Mundial do Comércio.

Os autores desta obra têm longa convivência com a matéria. Cícero Ivan Ferreira Gontijo, bacharel em Direito e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris, participou como representante do governo brasileiro do processo de revisão da Convenção de Paris, coordenado pela OMPI. É Procurador do Distrito Federal e Professor de Direito da Propriedade Intelectual da Fundação Getúlio Vargas-RJ.

Seu texto *As Transformações do Sistema de Patentes, da Convenção de Paris ao Acordo Trips*, elaborado no contexto do projeto de cooperação entre a Fundação Heinrich Böll, Berlim e Rio de Janeiro, e o Centro de Pesquisa e Documentação Chile – América Latina, FDCL, Berlim, data de 2005. O estudo *Propriedade Industrial no Século XXI: principais aspectos da propriedade industrial em negociação nos vários foros internacionais* foi preparado para Seminário Latino Americano sobre o Acesso a Medicamentos Essenciais e Propriedade Intelectual, em agosto de 2003.

Viviane Mattos Nielsen, Mestre em Direito Civil pela UERJ, apresentou o trabalho ora publicado como sua dissertação sob a orientação do Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias, em 2006. Como servidora do INPI, atuou na análise das questões relativas à eventual implantação do registro Internacionais de Marcas no Brasil.

Integra este volume também o importante estudo da Comissão de Propriedade Intelectual e Pirataria da OAB/RJ sobre o Protocolo de Madri, uma visão crítica e complexa da questão solicitada pelo Presidente daquela Comissão, Gabriel Leonardos e preparado pelas advogadas Paula Mena Barreto, Daniela Bessone, Elaine Ribeiro do Prado e Vivian de Melo Silveira.

Paula Mena Barreto é bacharel em Direito na Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro, onde também se especializou em Direito da Propriedade Intelectual, em 2002. Daniela Bessone, bacharel pela UERJ, sócia do Escritório Lobo e Ibeas, lidera a mesma área na sua sociedade de advogados. Viviane de Melo Silveira bacharelou-se pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especializou-se em Direito Empresarial pelo Ibmecc e é advogada do Escritório Momen Leonardos. Elaine Ribeiro do Prado é bacharel pela UNIP, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestranda na Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI.

Os textos por mim subscritos incluem material constante de nossa tese de doutoramento em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ, no tocante à questão da territorialidade das marcas, e de vários pareceres resultantes da atividade corriqueira de advogado.

O Protocolo de Madri

O Sistema de Madrid para o Registro Internacional de marcas, estabelecido em 1891,

foi criado através do acordo de Madrid, de 1891, e do Protocolo de Madrid, de 1989. Este Sistema é administrado pela OMPI ¹.

Interessante notar que o Brasil chegou a aderir, para depois denunciar, o Acordo de Madri para Registro Internacional de Marcas. Narra Newton Silveira ²:

O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país".

Na Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título "A denúncia do Acordo de Madri". Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, resultado "de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo". Devia-se isso "à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes".

Mais adiante, acrescenta: "Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas".

E justifica: "Era impossível, porém, continuar indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados".

O objetivo do protocolo de Madrid seria oferecer ao proprietário de uma marca a possibilidade de proteger automaticamente em vários países, membros deste protocolo, mediante de um único depósito diretamente no escritório nacional ou regional de cada país ou grupo de países. Este registro internacional teria os mesmos efeitos que o registro nacional efetuado em cada um dos países.

Este mecanismo, a princípio, facilitaria a manutenção da marca registrada e unificaria os custos com a tramitação administrativa desta marca.

Ocorre que, estes benefícios não são encontrados nos países cujo número de marcas nacionais é muito inferior ao número de marcas internacionais. Os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos pagariam um alto custo para internacionalizar seu sistema marcário e os escritórios destes países precisariam, antes de aderir a tal tratado, se estruturar para comportar tal sistema.

¹ Vale notar que o Protocolo não é o mais recente instrumento internacional sobre marcas. Esta qualidade deve ser reconhecida ao tratado de Singapura (Doc. OMPI WO/GA/33/1), concluído em março de 2006. Segundo a OMPI (Press release 462 da OMPI) este tratado dinamizaria os procedimentos administrativos associados com os procedimentos de registro da marca e promete reduzir os custos para seus proprietários e entrará com força quando 10 países ou as organizações intergovernamentais ratificarem o tratado. Esta organização entende que a execução do tratado de Singapura permitirá que as autoridades nacionais e regionais da administração da marca registrada se beneficiem dos procedimentos simplificados, incluindo meios de comunicação eletrônicos. Isto reduziria custos processuais da transação, realçará a confiança no sistema da marca registrada e fornecerá incentivos adicionais para que o negócio expanda mais; dessa maneira o tratado serviria para melhorar o ambiente internacional para o comércio e o investimento.

² O Protocolo de Madri desafia a soberania, Valor Econômico, 4/6/2002 .

No Brasil, neste momento, ocorre um acalorado debate sobre os benefícios e sobre as desvantagens deste sistema estes debates envolvem doutrinadores da área, organizações, o governo etc.

A FIESP apoiou o Protocolo de Madri afirmando em artigo publicado em 7 de julho de 2002, no jornal Valor Econômico, que se deve ter em mente que o atual sistema precisa ser simplificado e aperfeiçoado em benefício dos titulares de marcas. Esta instituição terminou seu posicionamento defendendo que “diante de um mercado que não pára a adesão ao Protocolo de Madri é uma realidade que nos parece inexorável.”

Em 2002, o presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, firmou a resolução 23 da ABPI em que esta associação se colocou contra a adesão do Brasil a este tratado e explicou as razões desta desaprovação.

Em 2006, o Governo Federal, por parte do Ministro Luiz Fernando Furlan, da cúpula presidencial do INPI, formada por Jorge Ávila e Roberto Jaguaribe, dentre outras organizações não governamentais, se colocaram a favor da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Já alguns escritórios de propriedade intelectual, alguns doutrinadores e a ABPI mantiveram sua posição contrária à adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid.

Em que pese todos os esforços do INPI para adequar o sistema nacional de exame de marcas às exigências impostas pelo tratado, este órgão não vem logrando o êxito necessário. Alguns especialistas no assunto atestam que a tentativa deste órgão em diminuir o período da concessão de uma marca para se adequar aos prazos exigidos no tratado causa um verdadeiro caos nesta autarquia, além de afetar a presunção de validade dos certificados de registro de marca, pois os exames não estão sendo realizados de forma razoável e satisfatória. Em consequência, os recursos contra indeferimento ou os processos administrativos de nulidade de marca se multiplicam impedindo a real desobstrução do INPI nesta área, além de sobrecarregar desnecessariamente o judiciário.

Luiz Leonardos³ constata que, o Protocolo prevê o tempo máximo de 18 meses para a concessão de pedidos de registros de marca de estrangeiros. Este prazo não beneficia os pedidos nacionais, pois desde que o INPI começou a se “preparar” para receber o Protocolo, a demora para a concessão de registros de marca pelo Instituto passou de 2 para 6 anos o que também fere o princípio constitucional da isonomia legal.

O autor ainda lembra afirma que, os argumentos utilizados pela ABPI em 2002 para rejeitar a adesão do Brasil ao protocolo de Madrid continuam a existir. O Brasil aumentaria sensivelmente os seus custos com os pedidos de registros de marcas, pois passaria a subsidiar cerca de 50 mil pedidos estrangeiros que dariam entrada no INPI brasileiro.

A adesão do Brasil ao protocolo - diz sempre Luiz Leonardos - não geraria vantagem econômica para as empresas nacionais. Outro problema que traria desvantagens para o Brasil ao aderir ao sistema de Madrid é o fato de todas as decisões relativas a todos os processos de marca, que geram prazos, serem publicadas no exterior em língua estrangeira e não partirem de um órgão oficial brasileiro, dificultando e encarecendo as

3 LEONARDOS, Luiz, Protocolo de Madrid?, Boletim da ABPI nº 80. Em <http://www.abpi.org.br/pdfs/boletim/Bol80.pdf>

oposições e acompanhamento jurídico dos brasileiros, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas.

Como posição institucional, a ABPI teceu as seguintes objeções ao Protocolo:

1. O Protocolo de Madri é incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, pois incorre em várias inconstitucionalidades, a saber:

a) os arts. 4.1, 5.2 e 5.5 do Protocolo de Madri, ao assinalarem que o exame do pedido de registro internacional deve, sob pena de preclusão para o INPI, forçosamente se dar num prazo de 12 (doze) ou 18 (dezoito) meses, e o das eventuais oposições num período de 7 (sete) meses, afrontam o direito de igualdade preconizado no art. 5, caput, da Constituição Federal de 1988. A diferença de tratamento advém do fato de os pedidos nacionais não estarem submetidos à possibilidade de concessão do registro por decurso de prazo ou sem exame de mérito, estando eles atualmente sujeitos a um exame de cerca de 36 (trinta e seis) meses;

b) o art. 3.5 do Protocolo de Madri e os arts. 6.1.b e 6.3.b do respectivo regulamento, ao disporem que o Inglês e Francês são as únicas línguas empregadas nos certificados de registro, nas publicações e em todo o procedimento administrativo do registro internacional, violam o art. 13 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual o Português é a língua oficial do Brasil e como tal deve ser empregado em todos os documentos oficiais que tenham vigência em nosso País;

c) os arts. 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri, ao preverem que a denúncia do tratado por um país membro (medida já tomada pelo Brasil em 1934, em relação ao Acordo de Madri) extingue em 1 (um) ano todos os registros internacionais nele vigentes, independentemente do prazo de vigência que lhes restava, ofende a proteção que a Constituição dá aos direitos adquiridos (art. 5o, inciso XXXVI). Ao transformar o registro internacional em mera expectativa de direito (pedido de registro nacional), os arts. 15.3 e 15.5 do Protocolo de Madri:

- impedem a repressão a atos de importação paralela (art. 132, III, da Lei 9.279/96) e de contrafação (arts. 189 e 190 da Lei 9.279/96), que se funda no registro;

- prejudicam a exploração da marca sob o regime de franquia (arts. 2o e 3o, XIII, da Lei 8.955/94);

- sujeitam o antigo titular à reabertura dos prazos para oposição e invalidação do registro por parte de terceiros; e, como destacado,

- ofendem direitos adquiridos, em virtude do desrespeito ao prazo remanescente de vigência do registro internacional extinto pela denúncia ao tratado.

d) os arts. 9, 9bis e 9 ter do Protocolo de Madri e o art. 36 (i) do respectivo Regulamento, ao conferirem aos não residentes titulares de registros internacionais de marca uma isenção de taxa quanto à anotação de mudança de procurador, violam o direito de igualdade preconizado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, pois igual direito não é reconhecido aos brasileiros titulares de registros nacionais, que são obrigados ao pagamento desta taxa, nos moldes do art. 228 da Lei 9.279/96.

2. A par destas inconstitucionalidades, o Protocolo de Madri afeta os usuários residentes no Brasil, pois:

a) dificulta, em ações marcárias movidas no Brasil, a citação dos réus não residentes no País, que passa a se dar por meio de carta rogatória encaminhada por canais diplomáticos, de moroso cumprimento, e não mais através da citação na pessoa de procurador constituído e domiciliado no Brasil (cf. permitem o art. 217 da Lei 9.279/96 e o art. 2.3 da Convenção de Paris). Pelos arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro internacional se dá exclusivamente entre o INPI do país membro e a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sem que o depositante precise manter um representante local no país para o qual pretende a proteção;

b) torna imprecisos os meios para a defesa dos direitos, pois a única publicidade prevista acerca do registro internacional se dá em Inglês ou Francês (vide item 1 "a" acima), no seio de uma publicação editada na Suíça, o que dificulta a apresentação de oposições e gera controvérsias sobre o início do prazo para a interposição destas, cabendo destacar que há

óbices à registrabilidade que somente por oposição podem ser detectados, como é o caso do pré-uso contemplado no art. 129, § 1o, da Lei 9.279/96;

c) dificulta a escolha de marcas e as buscas prévias de anterioridades, pois cria uma duplicidade de base de dados a ser consultada: a do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, relativa aos pedidos e registros nacionais, e a da OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, quanto aos pedidos e registros internacionais;

d) encarece os gastos com as análises técnicas de colidência e com processos judiciais para a invalidação de registros de marca concedidos indevidamente, por decurso de prazo e sem exame de mérito, com o agravante da necessidade de citação por carta rogatória e a contratação de advogados no exterior para acompanhar o cumprimento desta;

e) cria despesas novas e aumenta a burocracia, ao sujeitar os usuários residentes no Brasil ao pagamento de taxas para a feitura de busca de anterioridade no banco de dados de registros internacionais da OMPI (cf. art. 5 ter, item 2, do Protocolo de Madri), em contraste com as buscas feitas no banco de dados do INPI, cuja consulta é eletrônica e gratuita;

f) cria uma indesejável dependência do INPI, de cuja eficiência na comunicação com a OMPI dependerá a conservação da data de prioridade do depósito do pedido de registro (cf. arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri) e a validade e eficácia da notificação de indeferimento do pedido de registro internacional (arts. 4.1 e 5.5 do Protocolo de Madri).

3. Os prejuízos que a adoção do Protocolo de Madri acarreta para os usuários residentes no Brasil não são compensados por significativas vantagens em termos de eventual redução de custos na obtenção de um registro internacional, pois:

a) a demanda brasileira de registros internacionais é muito pequena, uma vez que entre 1996 e 2000 o Brasil apresentou apenas 357 (trezentos e cinqüenta e sete) pedidos de registro de marca comunitária (vigente nos países europeus), quantidade esta que no ano de 2001 foi de apenas 147 (cento e quarenta e sete) pedidos, o que representa as ínfimas porcentagens de 0,18% e 0,30 % dos pedidos depositados em tais períodos [\(3\)](#);

b) grande parcela das exportações brasileiras refere-se a insumos e produtos desprovidos de marca;

c) não há garantia de redução de taxas, pois os países membros conservam a faculdade de exigir o pagamento do mesmo valor que seria cobrado do depositante de um pedido de registro nacional (cf. art. 8.7 do Protocolo de Madri).

Esta falta de benefícios para as empresas residentes no País já levou o Brasil a denunciar a adesão ao Acordo de Madri, nos idos de 1934, consoante exposição de motivos feita pelo Dr. Francisco Antonio Coelho, então Presidente do antigo DNPI - Departamento Nacional da Propriedade Industrial, atual INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

4. O Protocolo de Madri é desfavorável mesmo para as empresas estrangeiras, pois: a) rompe, em seu art. 6.3, com o princípio da independência dos registros preconizada pelo art. 6, item 3, da Convenção de Paris, dificultando operações de reengenharia, fusões e aquisições, por intermédio das quais as multinacionais pretendam manter, sob a titularidade de diferentes empresas integrantes de seu grupo econômico, os direitos de Propriedade Industrial que tiverem adquirido em determinados países ou regiões;

b) dificulta o exercício de seus direitos em juízo, gerando dúvidas sobre qual é a legislação aplicável ao registro internacional (concedido na Suíça pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, cf. art. 2.1 do Protocolo), uma vez que o art. 8o da Lei de Introdução ao Código Civil destaca que os bens são qualificados pela lei do país em que estiverem situados e os arts. 108 e 115 do Código Bustamante estatuem que os direitos de propriedade industrial reputam-se situados no país em que o registro tiver sido concedido e são regidos por esta legislação;

c) reduz a efetividade da proteção jurídica ao registro de marca, pois a concessão de registro sem exame efetivo quanto à presença dos requisitos legais para tanto existentes

afeta a presunção de legalidade inerente aos atos administrativos e dificulta a obtenção em juízo de provimentos de urgência (medidas cautelares ou antecipações de tutela) que permitam que o titular do direito impeça de imediato a continuidade de atos de contrafação. 5. O Protocolo de Madri também gera repercussões para o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pois:

- a) acarreta perda total da receita oriunda das taxas cobradas para as anotações de nome, endereço e cessões, atos estes que pelos arts. 9, 9bis e 9ter do Protocolo de Madri são gratuitos;
- b) diminui em cerca de 30% (trinta por cento) a receita obtida com as taxas de depósito. É certo que o art. 8.7 do Protocolo de Madri garante aos países membros a faculdade de cobrar a taxa de depósito integral praticada em relação aos depósitos nacionais. Entretanto, isto não elimina as perdas relativas às taxas de anotações, uma vez que não há igual faculdade em relação a estas.

Cumprido destacar que a economia brasileira é bastante sensível a estas perdas, considerando-se que a balança de pagamentos é deficitária no que se refere à conta de serviços. O serviço de registro de marcas e respectivas anotações é um dos poucos itens desta conta em que há superávit. A diminuição deste superávit, em virtude da adoção do Protocolo de Madri, aumentará, na mesma proporção, o montante do déficit geral existente na conta de serviços.

6. Em virtude dos motivos acima, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a exemplo do quanto já feito pela ASIPI - Associação Interamericana de Propriedade Industrial, manifesta-se contrariamente à adesão ao Protocolo de Madri, recomendando que a minuta do acordo da ALCA seja aperfeiçoada para não mais contemplar a obrigatoriedade de tal adesão pelos seus países membros, a qual, aliás, também não é imposta pelo TRIPs.

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2.002

José Antonio B.L. Faria Correa

Presidente

Conquanto esse prefaciador não vislumbre quaisquer inconstitucionalidade das mencionadas no ato internacional (já que não há garantia constitucional de isonomia entre nacionais e estrangeiros não residentes⁴), e a co-existência do texto internacional com o texto interno não importa, em princípio, em conflitos inter-normativos⁵, subscrevo integralmente a posição da entidade quanto ao rol de inconveniências e problemas procedimentais resultantes do eventual Protocolo.

Aplicação do Acordo TRIPs

Quanto ao tema de TRIPs, objeto de estudos deste prefaciador e do Prof. Cícero Gontijo, minha posição já foi declarada⁶:

4 Como dissemos em *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª. Ed., Lumen Juris, 2003: “É perfeitamente possível que os tratados concedam aos estrangeiros benesses negadas pela legislação nacional aos locais. (...) Curiosamente, não existe na Constituição dispositivo genérico que obrigue a estender aos nacionais os direitos assegurados aos estrangeiros. No caso específico da propriedade industrial, porém, a vinculação dos direitos pertinentes ao “interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País” claramente vindicaria um dispositivo legal como este que agora está em análise. O princípio constitucional da isonomia abrange, exclusivamente, os brasileiros e os estrangeiros aqui domiciliados; a extensão dos direitos previstos na Carta ou nas leis depende de expressa disposição legal ou em ato internacional”.

⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2.ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. p. 176 “Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem os tratados revogam o CPI, nem a subsistência do CPI impede o pleno exercício normativo dos tratados. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade”

⁶ TRIPs e a experiência brasileira. Palestra no “Simpósio Franco-Brasileiro Sobre a Propriedade Intelectual no Domínio da Saúde: Aspectos Econômicos, Jurídicos e Legislativos”, em 22, 23 e 24 de junho de 2004, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, DF, 2004. Publicado In. *Propriedade intelectual e desenvolvimento*. [Org. por. Marcelo Dias

O que a história das relações do Brasil com o TRIPs parece ensinar é que se tem de distinguir certos parâmetros estruturais do regime do Acordo, e a função que eles exercem no funcionamento da OMC em geral.

A idéia da uniformização dos parâmetros de proteção da Propriedade Intelectual é o problema crucial, e mesmo estrutural, do modelo TRIPs ⁷. Mas ela não se restringe ao Acordo; pelo contrário, ela se incorpora nos exercícios de harmonização de Propriedade Intelectual, em propostas como os tratados substantivos de patentes e marcas, em discussão na OMPI, e, agravadamente, no escopo de pressões unilaterais entre países.

O que se tem de valioso na experiência de TRIPs é o da consolidação de parâmetros previsíveis pelos quais são avaliados o nosso sistema nacional de Propriedade Intelectual. Tais parâmetros, que não são os que se ambicionava no início do questionamento do papel da Propriedade Intelectual para o desenvolvimento, em 1962, também não são os delírios patrimonialistas da era Reagan.

Mas não são esses parâmetros os mais importantes, e sim os processos de interpretação e aplicação deles, previstos no texto consensual. Importantes também são os procedimentos de resolução de controvérsias, tanto quando é aplicado (como no caso das patentes indianas), como quando é evitado (como no caso das licenças compulsórias brasileiras).

Se esses parâmetros e procedimentos serão favoráveis à situação brasileira, não está ainda claro. Mas se pode precisar que a atual situação, dez anos após TRIPs, é melhor para o Brasil do que era na época das sanções unilaterais americanas. Que podem certamente voltar, não obstante a proibição de tais medidas pelo Tratado de Marrakesh - ocorreu no caso do acordo extraído da Argentina.

O ambiente depois de TRIPs não é mais o da Convenção de Paris, com seu respeito à diversidade nacional; mas, dez anos depois, também não é o círculo de ferro da uniformidade. Com temas urgentes e clamantes, como o da Aids, quebrou-se a opressão pétrea do sistema que só atendia o interesse do proprietário; com menor pressão dos lobbies empresariais, pode-se atender a certos interesses de diversidade, se não nacionais, pelo menos de categorias de países em desenvolvimento.

Com efeito, a fase corrente tem como característica relevante o aumento do papel dos estados nacionais e grupos supraestatais no âmbito do TRIPs, com abatimento do papel dos lobbies empresariais.

Autores há que enfatizam o papel relevante de novos atores institucionais no campo da Propriedade Intelectual ⁸. Assim como Reagan contornou a OMPI para resolver os

Varella]. São Paulo : Lex Editora, 2005.

7 Modelo global de patente é questionado na OMC, Gazeta Mercantil, página C8, 17 de Setembro de 2002. O sistema global de patentes aumenta os preços dos remédios e das sementes em grande parte dos países em desenvolvimento, tornando mais difícil a redução da pobreza. A constatação é de uma comissão independente sobre os direitos de propriedade intelectual, criada pela ministra de desenvolvimento internacional da Grã Bretanha, Caire Short, que apresentou, em Genebra, suas conclusões a negociadores da Organização Mundial de Comércio (OMC). A mensagem da comissão é de que hoje a proteção dos direitos de patentes através de Trips (acordo de propriedade intelectual relacionada ao comércio) beneficia basicamente os países ricos. O grupo de especialistas de várias partes do mundo sugere que os países pobres devem ter o direito de limitar a proteção de patentes e encorajar a produção de cópias de genéricos de remédios importantes. O modelo brasileiro de produção de medicamentos contra a Aids é bem avaliado no documento. Mas seus autores dizem que nem todos os países em desenvolvimento têm condições financeiras de copiar o programa, nem a força do Brasil para obrigar as companhias farmacêuticas a baixas os preços de outros remédios. +O presidente da comissão, John Barton, professor de direito da Universidade de Stanford, disse que o problema sobre o controverso modelo global de regime de propriedade intelectual nem é a má interpretação, e sim que foi longe demais. "Países desenvolvidos freqüentemente partem da idéia de que o que é bom para eles é possivelmente benéfico também para os países em desenvolvimento", nota Barton. "Mas os países em desenvolvimento não devem ser encorajados ou coagidos a adotar regimes de propriedade intelectual mais fortes sem considerar o impacto sobre o seu desenvolvimento e sobre sua população."

8 Helfer, Laurence R., "Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual Property Lawmaking" . Yale Journal of International Law, Vol. 29, 2004: " Intellectual property is now at or near the top of the agenda in intergovernmental organizations such as the World Health Organization and the Food and Agriculture Organization, in international negotiating fora such as the Convention on Biological Diversity's Conference of the Parties and the Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture, and in expert and

problemas de patrimonialização no foro do GATT, assim também interesses outros, que não das empresas de Reagan, encontraram ressonância em outros atores do processo internacional.

Deve-se também considerar, já pelo lado negativo dessa tendência, a exurgência da discussão de falsos temas, ou temas de relevância retórica., no campo da Propriedade Intelectual. Sobre cantochão da biodiversidade, tema por si só relevantíssimo, tem-se vocalizado sem cessar as questões de reconhecimento de valores culturais e tecnológicos tradicionais. É um belo tema, mas nem por isso mais relevante para o enfrentamento real de interesses relativos à cultura e ao conhecimento tecnológico.

Ante a importância da difusão da tecnologia, e do acesso à informação gerada pelos setores mais dinâmicos da economia e da criação contemporânea, tais valores tradicionais são certamente significativos. No entanto, qualitativa e quantitativamente, são marginais. Os remédios contra a Aids, se não fossem licenciados compulsoriamente, não poderiam ser substituídos pelo encantamento de algum pajé. Concentrar em tais temas a libido dos países em desenvolvimento é deixar que os dedos se percam, para concentrar a atenção nos anéis que ficam, em toda sua cintilante irrelevância

No caso específico do Brasil, a nossa insanidade presente tem de ser curada pela administração vigorosa de dois remédios: pela aplicação do escrutínio constitucional, de forma a limpar os excessos de irrazoabilidade e ofensa ao *substantive due process of law*. E pela aplicação de TRIPs, como ela foi consensual e está se aplicando na prática corrente.

Por mais que se tenha demonizado TRIPs durante a última década, certo é que nós, brasileiros, fomos os responsáveis por todos os excessos, todas as disfunções, todas as opressões que resultam da legislação em vigor. Foram os legisladores e juizes brasileiros que desequilibraram os interesses da sociedade e dos investidores, contra o interesse nacional.

E em texto da mesma época ⁹:

Como ocorreu tal descalabro? Em primeiro lugar, pela votação de projetos de lei de sentido patrimonialista e desequilibrado, sem compatibilidade com o sistema constitucional e a simples razoabilidade. Em segundo lugar, pela aplicação interna de TRIPs em completo desacordo com o tratado e em desafio da jurisprudência estrangeira e internacional, que negam a possibilidade de tal aplicação direta (especialmente no caso de prorrogação de patentes). Parceiros de tal insanidade, o legislativo e alguma parcela do judiciário dão guarida aos interesses de investidores em detrimento dos interesses sociais e do simples bom senso.

Desde o momento em que tal texto foi escrito, no entanto, profundas alterações se verificaram no tratamento jurisprudencial da matéria.

A partir de 2007, as duas turmas do TRF2, competentes ao julgamento das questões envolvendo propriedade industrial, uniformizaram seu entendimento quanto à vigência das patentes ou modelos de utilidade com base no disposto no Acordo TRIPS ¹⁰. Como exemplo da importante mudança de posicionamento, destacamos julgado deste ano, anterior a decisão da primeira seção, na qual a 2ª Turma Especializada, por maioria, determinou a prorrogação do prazo de vigência:

political bodies such as the United Nations Commission on Human Rights and its Sub-Commission on the Protection and Promotion of Human Rights. In some of these venues, intellectual property lawmaking has led to the negotiation of new treaties; in others, challenges to TRIPs are framed through reinterpretation of existing agreements and the creation of nonbinding declarations, recommendations, and other forms of soft law”.

⁹ BARBOSA, Denis Borges . O comércio internacional, o desenvolvimento econômico e social e seus reflexos na ordem internacional da propriedade intelectual. In: patricia Luciane de Carvalho. (Org.). Propriedade Intelectual: estudos em honra à professora Maristela Basso. Curitiba: Juruá, 2005, v. , p. 17-39.

¹⁰ Primeira Seção Especializada do Tribunal, órgão colegiado que reúne os integrantes das duas primeiras Turmas Especializadas, nos embargos infringentes opostos por AMERICAN CYANAMID COMPANY, autuado sob o nº 2000.02.01.007453-0, da relatoria da exma. Desembargadora Liliâne do Espírito Santo Roriz.

“PROCESSO CIVIL. PATENTE DE INVENÇÃO. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. ACORDO TRIPS. 1. De acordo com o art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, "a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada". 2. Uma patente ainda em vigor na data de vigência da lei nova ainda não exauriu todos os seus efeitos, logo ainda não se consumou, sendo, por conseguinte, atingida pelos efeitos da lei nova, inclusive quanto ao novo prazo de vigência. Quisesse a lei nova que as patentes já concedidas mantivessem seu prazo anterior de concessão, teria feito menção expressa a isso, em suas disposições transitórias. 3. A LPI não tem o condão de reprimir patentes já extintas, mas tem sim o efeito de prorrogar as patentes já deferidas, mas ainda em vigor, na data de sua publicação, cumprindo, dessa forma, a sua função de garantir maior proteção aos direitos de propriedade industrial. 5. Apelação improvida por maioria”.

TRF-2, AC 2005.51.01.507229-7, 2ª Turma Especializada, Desembargadora Liliane Roriz, DJU 02.05.2007.

Outros julgados igualmente representaram a corrente vigente e, hoje, quase unânime do E. TRF-2:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE DE INVENÇÃO DE QUINZE PARA VINTE ANOS EM RAZÃO DO ADVENTO DO TRIPS - IMPOSSIBILIDADE - PATENTE DE INVENÇÃO CONCEDIDA EM 30/08/1994 - APLICAÇÃO DO ART. 235 DA LEI 9279/96 QUE ASSEGUROU O PRAZO EM CURSO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 5772/71 - ATO JURÍDICO PERFEITO - MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA CONCEDIDA POR QUINZE ANOS. 1- Recurso de apelação, no qual se discute a extensão do prazo de vigência da patente de invenção PI 8905263, de quinze para vinte anos, em razão do advento do TRIPS (Trade Related Aspects of the Intellectual Property Rights), em português chamado de Acordo sobre os Aspectos do Direito de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (ADPICs) e da nova Lei de Propriedade Industrial; 2- A patente de invenção PI 8905263-3 foi concedida em 30/08/1994, sob a égide da Lei 5.772/71, pelo prazo de quinze anos (depósito: 17/10/1989 - vigência: 17/10/2004); 3- Aplicação do artigo 235 da Lei 9.279/96 que assegurou o prazo da patente em curso concedido na vigência da Lei 5.772/71. 4- Remessa necessária e apelação conhecidas e providas por unanimidade.”

TRF-2, AC 2003.51.01.507299-9, 1ª Turma Especializada, Desembargador Aluísio Mendes, DJU 26.09.2007.

“DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ACORDO DE TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS). EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE CONCEDIDA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772/71, DE 15 PARA 20 ANOS. I - O Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/94, que aprovou o Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil. Contudo, a aplicabilidade de tais normas ficou submetida a, pelo menos, duas restrições, em se tratando de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. II - Conforme consta do próprio corpo do artigo 65.2, do Acordo, a inaplicabilidade temporária (pelo prazo especial de mais quatro anos) é direito do país em desenvolvimento, sendo certo que a renúncia ao direito deve ser, portanto, expressa, não se admitindo renúncia tácita, nesse particular. O Acordo não criou qualquer direito para as pessoas, no âmbito privado, mas sim estabeleceu padrões mínimos de proteção na área de Propriedade Intelectual. Como o Brasil é reconhecidamente um país em desenvolvimento, inclusive assim enquadrado pela OMC, está inserido no contexto do artigo 65.2, com o reconhecimento de que a aplicabilidade das normas do Acordo somente ocorrerá em janeiro de 2000 ou em 2005, dependendo da hipótese. III - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral. Assim, acertada a decisão administrativa, proferida no âmbito do INPI, ao indeferir o requerimento feito pela Autora/Apelada para conseguir o seu intento. IV - Desse modo, o disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa redação: "No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a

registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova". Ou seja: a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. De qualquer forma, o pedido de proteção da Apelada não estava pendente em janeiro de 2000, posto que já havia sido concedido em 30.07.1996. V - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido, invertendo-se a condenação na verba de sucumbência, e excluir a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé. VI - Apelação e Remessa Oficial conhecidas e providas por unanimidade."

TRF-2, AC 2003.51.01.510075-2, 1ª Turma Especializada, Desembargador Guilherme Calmon, DJU 14.06.2007.

"DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO ANGLÓFONA POR 'TRIPS'. I - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium. II - O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui uma normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, a depender de lei nacional para viabilizar sua execução, razão porque não pode ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão, tendo se tornado vigente e aplicável no Brasil a partir de 1 de janeiro de 2000. III - A postulada prorrogação por mais 5 (cinco) anos de patente concedida sob a égide da Lei nº 5.772-71, passando de 15 (quinze) para 20 (vinte) anos, viola não apenas o ato jurídico perfeito consubstanciado na patente, por se tratar de termo pré-fixado, na forma do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil e do inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição da República; mas também afronta o princípio da vinculação da jurisdição à lei e ao direito, pois não há lei que crie esse prazo ou atribua ao titular um benefício para o qual nenhum gasto teve. IV - O deferimento da prorrogação do privilégio por mais 5 (cinco) anos ensejaria o enriquecimento sem causa do requerente, pois esse destinou investimentos referentes a patente com validade por apenas 15 (quinze) anos, mas deseja a exclusividade de sua exploração por 20 (vinte) anos. V - Apelação provida por unanimidade".

TRF-2, AC 2001.51.01.531050-6, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, DJU DATA 21.09.2007.

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO DE EXTENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE. INÍCIO DA EFICÁCIA DOS DISPOSITIVOS DO TRIPS. ESGOTAMENTO DO CONTEÚDO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DO INPI PROVIDO. - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INPI em face do deferimento de antecipação de tutela, prorrogando de 15 para 20 anos o prazo de validade de patente, quando o depósito e a concessão se deram sob a égide do CPI (Lei 5.772/71). - O Acordo TRIPS, promulgado pelo Decreto nº 1.355, de 30/12/94, incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro as normas constantes do Acordo plurilateral, firmado por vários países, entre eles o Brasil, mas a aplicabilidade de tais normas ficou postergada para 01/01/2000, por se enquadrar como país em desenvolvimento, tratando-se de direito do país, não sujeito a renúncia tácita (art. 65.2, do Acordo). - O advento da Lei nº 9.279/96 não alterou a questão da inaplicabilidade temporária do Acordo Plurilateral. - O disposto no artigo 70.7, do Acordo, não é aplicável, diante da sua expressa redação: "No caso dos direitos de propriedade industrial cuja proteção esteja condicionada a registro, permitir-se-á que se modifiquem pedidos de proteção que estejam pendentes na data de aplicação do presente Acordo para o Membro de que se trate, para reivindicar a proteção maior que se preveja nas disposições do presente Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova". Assim, a regra aí prevista somente será aplicável a partir de janeiro de 2000. De qualquer forma, o pedido de proteção da Apelante não estava pendente em janeiro de 2000, posto que a patente em tela já havia sido concedida em 31/12/1996, motivo pelo qual se lhe

aplica a regra do art. 235, da Lei 9.279/96. - Impossibilidade de esgotamento em antecipação de tutela de toda a matéria de mérito da demanda. - Recurso a que se dá provimento por unanimidade”.

TRF-2, AI 2006.02.01.012340-2, 1ª Turma Especializada, Desembargadora Márcia Helena Nunes, DJU 01.10.2007.

Por último vale destacar que, em julgado unânime da lavra do Desembargador Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 1ª Turma Especializada do TRF-2, nos autos da Apelação Cível 2006.51.01.530354-8, publicado no dia 05 de outubro de 2007, foi solvida a tese da imediata aplicação do acordo TRIPS:

“Não se pode confundir vigência com eficácia (ou aplicabilidade), tal como se percebe nitidamente em termos de normas jurídicas constantes do texto da Constituição Federal de 1988, e de outros textos legislativos infraconstitucionais que não são auto-aplicáveis. Nesse sentido, a classificação das normas constitucionais, tal como elaborada por JOSÉ AFONSO DA SILVA, é bastante oportuna para explicar a distinção entre vigência e aplicabilidade da norma.

Conforme consta dos documentos apresentados pelo INPI, em caso análogo, fica claro que o Brasil exerce o direito previsto no artigo 65.2 do Acordo Plurilateral, adiando, pois, o período para a aplicabilidade dos preceitos do Acordo, pelo prazo de quatro anos a partir de 01º de janeiro de 1996. “O governo brasileiro entende que o supracitado período de transição foi automaticamente concedido a todos os países em desenvolvimento membros da WTO, independentemente de qualquer comunicação formal nesse sentido. Esse entendimento foi confirmado pelo Secretariado numa resposta dada por escrito, datada de 14 de março de 1996, a uma carta que essa Missão enviou ao mesmo sobre tal questão, em 07 de março de 1996.” (pronunciamento do INPI à fl. 174 dos autos registrados sob o nº 98.0009653-1). A posição do governo brasileiro acerca do assunto se mostra clara diante do teor do ofício nº 65 DPC-MRE/PEXT (fls. 176/181), no sentido do exercício do direito por parte do Brasil em adiar o prazo para a aplicabilidade das normas do Acordo plurilateral mencionado”.