



## **Documento de subsídios para a criação do programa nacional de proteção e valorização da Inteligência em CTI**

# Documento de subsídios para a criação do programa nacional de proteção e valorização da Inteligência em CTI



Brasília, DF  
2020

---

## **Centro de Gestão e Estudos Estratégicos**

### **Presidente**

*Marcio de Miranda Santos*

### **Diretor**

*Luiz Arnaldo Pereira da Cunha Junior*

### **Equipe Técnica CGEE**

*Ary Mergulhão Filho*

*Renata Barbosa Santos*

*Tatiana Ramos*

### **Consultor externo**

*João Carlos Paschoal Freitas*

Documento de subsídios para a criação do programa nacional de proteção e valorização da Inteligência em CTI

101p.

1. Subsídios. 2. Proteção e Valorização. I. Título. II. CGEE.

*Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)*

*SCS Qd 9, Lote C, Torre C, 4º andar, Salas 401 A 405,*

*Ed. Parque Cidade Corporate*

*CEP 70308-200, Brasília-DF*

*Tel.: (61) 3424.9600 Fax (61) 3424.9659*

<http://www.cgee.org.br>

Todos os direitos reservados pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Os textos contidos neste documento poderão ser reproduzidos, armazenados ou transmitidos, desde que citada a fonte

## Sumário

1. Projeto.....	5
2. Objetivo Geral do Projeto.....	5
2.1 Objetivos específicos .....	5
3. Introdução .....	6
4. Histórico .....	7
5. Estudos elaborados.....	9
5.1 Levantamento, análise e consolidação de informações pertinentes junto às autoridades belgas, relativas a empresa ARROWPLAN EUROPE .....	9
5.2 Levantamento e breve análise para compreensão de informações pertinentes ao assunto propriedade intelectual, considerando: Escritório de Patentes Europeu; Escritório de Propriedade Intelectual Americano; Provedores de Bancos de Dados Secundários; Provedores de Bancos de Dados Comerciais; Autoridades de BENELUX para Patentes; Patentes em Países em Desenvolvimento. ....	20
5.3 Levantamento e breve análise para consolidar a compreensão de informações pertinentes ao assunto propriedade intelectual, concentrando a atenção no mercado de patentes e em recomendações de pontos de atenção para a consideração objetiva de avaliação de um sistema de patentes. ....	36
5.4 Levantamento e breve análise para consolidar a compreensão de informações pertinentes ao assunto proteção da propriedade intelectual, considerando as premissas fixadas pela Convenção de Paris para tratar do assunto (1883) seguida pela Convenção de Berna (1886 – proteção de obras artísticas e literárias) e pelas complementações decorrentes dos Atos de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) e GATT/WTO (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio / Organização Mundial de Comércio), reunião do Uruguai (1986).....	60

## 1. Projeto

Subsídios técnicos para a formulação de um programa nacional de proteção e valorização da inteligência em CT&I

## 2. Objetivo Geral do Projeto

Propor subsídios para a concepção do Programa Nacional de Proteção e Valorização da Inteligência em CT&I que visa promover, em escala nacional, a adequada proteção e valorização da inteligência em CT&I, em particular naquilo que se refere à apropriação por instituições públicas e privadas de ativos de propriedade intelectual, como forma de reconhecimento das dificuldades observadas entre a geração de conhecimento e sua efetiva utilização.

### 2.1 Objetivos específicos

- Considerar o arcabouço legal e institucional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual existentes no país, com especial atenção à aplicação do marco legal existente;
- Construir uma sistemática de proteção e valorização do conhecimento e da inteligência nacional, menos burocrática e simplificadora de processos, orientada por medidas que reduzam o tempo e os custos para a obtenção de ativos passíveis de serem apropriados pelo mercado, beneficiando a comunidade de pesquisadores envolvida;
- Buscar encontrar soluções que aproximem, com agilidade, a geração de tecnologia e o seu emprego em produtos e processos inovadores;

- Incrementar e acelerar a produção de conhecimento e geração de renda advinda de sistema proposto.

### 3. Introdução

Entre todas as formas de proteção à produção intelectual, as patentes são conhecidas por requererem elementos de conhecimento conceitual de Propriedade Intelectual (PI), conhecimento legal, conhecimento sobre estratégias de mercado e metodologias de escrita, para que tenham a sua força maximizada. Nos anos recentes, universidades e empresas têm optado por ensinar metodologias de escrita de patentes para estudantes, pesquisadores, professores e empregados como forma de ampliar as chances de produzir patentes de alto valor agregado. Essa popularização de propriedade intelectual tem requerido a criação de sistemáticas para dar suporte à proteção e, mais especificamente, à escrita de pedidos de depósitos de patentes que sejam técnica e economicamente acessíveis aos inventores. Até o presente, as soluções para a questão acima apenas integraram, parcialmente, os diferentes conjuntos de conhecimento, a saber: conhecimento conceitual teórico de PI, conhecimento legal, conhecimento econômico, conhecimento de estratégias de mercado e marketing e metodologias de escrita.

A falta de soluções capazes de maximizar o ciclo de vida de uma propriedade intelectual em termos de valor e mercado, a necessidade de processos otimizados de proteção e valorização de PI que integrem os conjuntos de informação e conhecimento, nos âmbitos conceitual, teórico, legal, metodologia de escrita, economia, mercado e marketing e maximização da força de uma PI, claramente demandam novas abordagens para os processos que aproximam o conhecimento gerado nas instituições de pesquisa e desenvolvimento, públicas e privadas, e sua efetiva utilização na obtenção de produtos inovadores pelas empresas.

## 4. Histórico

Demandado pelo senhor Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o referido projeto visa conferir a adequada proteção e valorização de invenção ou criação industrializável, bem como diminuir o iter de processamentos de prazos e pedidos de patente, na área da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de construir um cenário que proporcione um sistema de propriedade intelectual menos burocrático, simplificando processos, e orientando para medidas que reduzam tempo e custos para a obtenção de registro de patentes, bem como a proteção ao inventor por suas criações e invenções. Adicionalmente, busca-se encontrar soluções que aproximem a geração de tecnologia, o seu registro e o aproveitamento pelo mercado. Esse sistema tem o potencial de incrementar a produção de conhecimento e a geração de renda advinda de sua utilização.

Ao final de 2019, a direção do CGEE deu início ao planejamento inicial da metodologia e dos produtos preliminares do projeto, em estreita articulação com o demandante (MCTI), bem como a seleção de especialistas que serão convidados a compor a equipe técnica, a partir das qual as metodologias de trabalho definitivas serão concebidas e implantadas.

Em fevereiro de 2020, após redefinição de escopo junto ao demandante, foi apresentada uma nova proposta de plano de projeto contendo uma nova metodologia que deveria passar por novos ajustes e validação do demandante, o que não ocorreu. Ainda assim, a equipe do CGEE permaneceu empenhada e atenta na condução dos trabalhos preparatórios, tendo, inclusive, contratado a consultoria externa um levantamento e pré análise de informações pertinentes ao assunto propriedade intelectual, concentrando a atenção no que se refere à concessão de patentes, de modo a construir um entendimento básico das necessidades relacionadas com a valorização desse instrumento e o seu tratamento no projeto.

A expectativa para o segundo semestre de 2020, era que o projeto tivesse nova pactuação do seu escopo efetivada e que a nova metodologia fosse aprovada, para fins da sua efetiva execução, porém devido à continuidade da emergência de saúde pública de âmbito internacional e dos aspectos relacionados à reestruturação do MCTI, não foi possível alinhamento para continuidade do projeto para 2020.

Nesse sentido, considerando que não foi possível a convergência da metodologia para desenvolvimento do projeto, o CGEE consolidou os levantamentos e análises sobre a temática de propriedade intelectual e patentes contratados por consultoria para elaboração deste documento, ficando disponível como subsídio para possível retomada de alinhamento do projeto no futuro.



## 5. Estudos elaborados

### 5.1 Levantamento, análise e consolidação de informações pertinentes junto às autoridades belgas, relativas a empresa ARROWPLAN EUROPE

Os dados coletados nas entidades belgas que disciplinam as atividades empresariais, registro e acompanhamento de empresas têm a intenção de servir de subsídio para apoio à tomada de decisão por parte do CGEE e do MCTI em proposta de prestação de serviços para o “Sistema de Inteligência Científica e Tecnológica” para valorização do conhecimento científico e tecnológico no país utilizando o **SYSPAT** (Copyright © 2015 conforme declarado pela ARROWPLAN).

Adicionalmente, considerando o mesmo contrato, conforme atividade indicada no **item 2.1.a.**, pesquisar informações conceituais e fundamentos relativos à temática de inteligência de negócios como ferramenta de apoio e suporte à tomada de decisões de interesse do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTI) no projeto de arquitetura digital de inteligência de negócios.

Assim sendo, a continuidade e complementação das tarefas relatadas aguardam as deliberações e orientações da diretoria do CGEE e do MCTI.

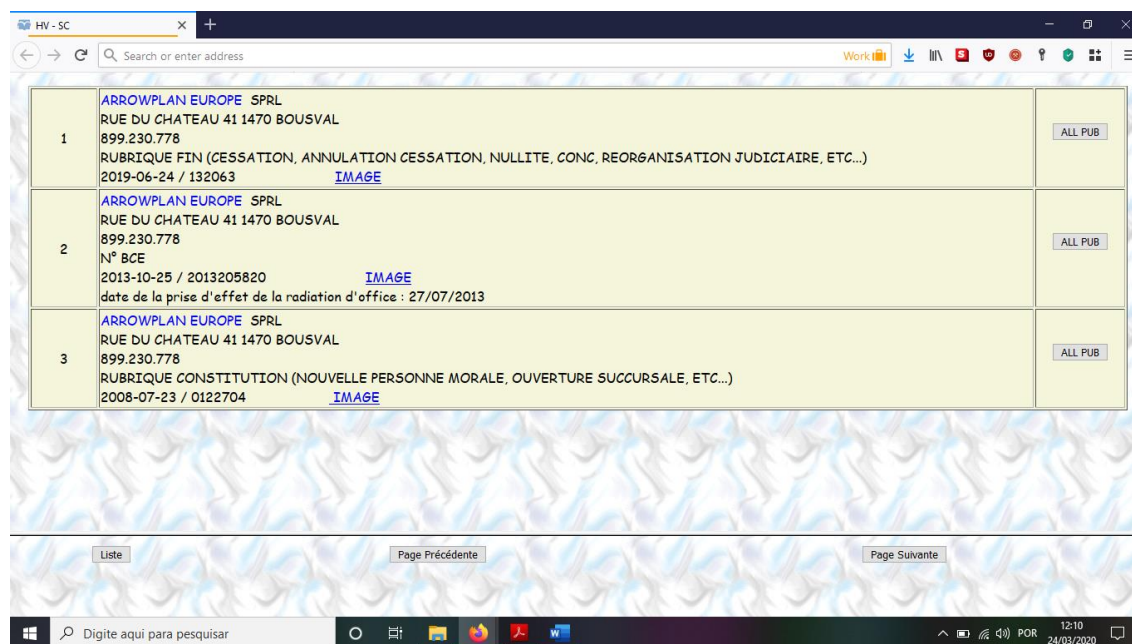
#### 1. Coleta de informações para pesquisa

Segundo o monitor belga (cópia no **Anexo I**), a empresa **ARROWPLAN EUROPE** foi constituída como uma sociedade privada de responsabilidade limitada, tendo iniciado esse processo em 11 de julho de 2008 e concluído em 23 de julho de 2008, representada no ato por Paulo Coelho Vieira (sócio-gerente, cidadania belga, número de identificação no registro nacional das pessoas físicas 65.10.01.451-95) e Adriana Andrade Coelho Vieira (esposa), tendo sede declarada a Rue du Château, 41, Genappe, 1470, Bélgica, passando a ser identificada com o número (TVA) 899.230.778. Observação é de que, na ocasião houve identificação de ambos perante

o notário que subscreveu o documento incluso no anexo e os documentos de identidade devem ter sido verificados pela autoridade.

Conforme expresso nesse documento, o objeto principal de atividade da empresa seria, tanto na Bélgica quanto no exterior, tudo o que permitisse o desenvolvimento de qualquer atividade diretamente ou não, ligada a economia, meio ambiente e a engenharia civil, sendo esses termos aceitos de forma ampla. Igualmente inclui a valorização de propriedades intelectuais. A empresa poderia garantir e fornecer todos os serviços de consultoria, intermediação, pesquisa e marketing a qualquer pessoa ou empresa, privada ou pública, além de oferecer a sua promoção, por qualquer meio, dos seus serviços e daqueles que lhe permitam realizar suas atividades.

Ao longo dos anos, o ato constitutivo sofreu dois adendos (**Figura 1**). O primeiro, relativo ao início do cancelamento automático do ato constitutivo (27/07/2013) e o segundo, a cessação definitiva da empresa (24/06/2019).



1	ARROWPLAN EUROPE SPRL RUE DU CHATEAU 41 1470 BOUSVAL 899.230.778 RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...) 2019-06-24 / 132063 <a href="#">IMAGE</a>	ALL PUB
2	ARROWPLAN EUROPE SPRL RUE DU CHATEAU 41 1470 BOUSVAL 899.230.778 N° BCE 2013-10-25 / 2013205820 <a href="#">IMAGE</a> date de la prise d'effet de la radiation d'office : 27/07/2013	ALL PUB
3	ARROWPLAN EUROPE SPRL RUE DU CHATEAU 41 1470 BOUSVAL 899.230.778 RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) 2008-07-23 / 0122704 <a href="#">IMAGE</a>	ALL PUB

**Figura 1**

Em 27 de julho de 2013, foi expedida citação *ex officio*, ao constatar que a empresa não registrou suas contas anuais no Escritório Central do Balanço do Banco Nacional Belga, por pelo menos três exercícios fiscais consecutivos. A citação não tem consequências legais imediatas para a entidade e é apenas uma indicação de que a mesma não cumpriu suas obrigações com relação ao arquivamento de suas contas anuais.

Como resultado de não atender às obrigações junto ao governo local, ocorre a cessação da empresa em 13 de julho de 2019 conforme pode ser visto nas **Figuras 2** (Banco de empresas belgas – busca indexada ao número de identificação da empresa) e **3** (Banco Nacional da Bélgica). Então, o status atual da ARROWPLAN EUROPE consta como encerrada (personalidade jurídica terminada).

New search by number	New search by name	New search by activity	New search by authorisation	New search by address
----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Attention! This entity has been stopped. Therefore, the shown data reflect the situation at the moment of cessation of the entity.**

#### Registered entity data

##### In general

Enterprise number:	0899.230.778
Status:	<b>Stopped</b> Since June 13, 2019
Legal situation:	<b>End of dissolution</b> Since June 13, 2019
Start date:	July 9, 2008
Name:	ARROWPLAN EUROPE Name in French, since July 9, 2008
Ex officio striking off:	Radiation suite au non-dépôt des comptes annuels <sup>(1)</sup> Since July 27, 2013
Registered seat's address:	Rue du Château 41 1470 Genappe Since July 9, 2008
Phone number:	No data included in CBE.
Fax:	No data included in CBE.
Email address:	No data included in CBE.
Web Address:	No data included in CBE.
Entity type:	Legal person
Legal form:	Private limited liability company Since July 9, 2008
Number of establishment units (EU):	1 <a href="#">Information and activities for each establishment unit</a>

##### Functions

Manager	Coelho Vieira , Paulo	Since July 9, 2008
---------	-----------------------	--------------------

##### Proof of professional skills and basic knowledge of enterprise governance

Knowledge of basic management	Since July 30, 2008
-------------------------------	---------------------

##### Characteristics

Enterprise subject to registration	Since November 1, 2018
------------------------------------	------------------------

##### Licences

No data included in CBE.
--------------------------

##### Financial information

Capital	18.600 EUR
Annual assembly	June
End date financial year	31 December

##### Links between entities

No data included in CBE.
--------------------------

##### Activities

No data included in CBE.
--------------------------

##### External links

[Publications National Gazette](#)   
[Publication of the annual accounts in the Central Balance Sheet Office](#) 

<sup>(1)</sup>This means that the entity has not filed its annual accounts at the Central Balance Sheet Office of the Belgian National Bank for at least three consecutive fiscal years. The ex officio striking off has no legal consequences for the entity and is just an indication that the entity did not fulfill its obligations regarding the filing of its annual accounts

**Figura 2**

The screenshot shows the 'Central Balance Sheet Office - Online consultation of annual accounts' interface. It features a search bar and a section titled 'Information on the company' with the following details:

Company number	0899.230.778
Name	ARROWPLAN EUROPE
Address	Rue du Château 41 BE 1470 Genappe
Municipality code NIS	25031 Genappe
Legal form	Private limited liability company
Legal situation	Liquidation closure Since 13/06/2019
Activity code (NACE-BEL)	70220 - Business and other management consultancy activities

At the bottom of the information section, there are two buttons: 'Back' and 'New search'. The footer of the page reads '© National Bank of Belgium'.

**Figura 3**

Note-se, também, que os meios de contato e informação, usualmente, solicitados pelo governo belga (telefone, fax, e-mail e website) não foram informados. Somente, consta o endereço (*Rue du Château*, 41, Genappe, 1470, Bélgica). Realizando nova busca no banco de empresas belgas, desta vez indexada ao endereço (**Figura 4**), resulta que no mesmo, apontado como sendo da sede da ARROWPLAN EUROPE opera uma organização sem fins lucrativos denominada “Círculo Sociocultural Amigos de Bousval” (**Figura 5**).

New search by number	New search by name	New search by activity	New search by authorisation	New search by address
----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

Postal code:   by municipality:

Street name:

House number:

Only active registered entities and active establishment units of active entities.

**CBE Public Search** displays the public data of all registered entities (hereafter : entities) into the CBE, including their establishment units.


All entities can be consulted, regardless of their state (active, published or stopped).

Read more on this in [New](#)

**Is the information about your entity incorrect ?**  
 Correct the information yourself or search for the administration to contact using the [My Enterprise](#) application.  
 Are you unable to use [My Enterprise](#) ? Read how you can modify incorrect information in that case.  
 This information is currently only available in [Dutch](#) and [French](#).

Figura 4

New search by number	New search by name	New search by activity	New search by authorisation	New search by address
----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Search criteria Address** 

Postal code: 1470  
 Street name: Rue du Château  
 House number: 41

One entity or establishment unit found.

	ENT/VE Status	Enterprise number	Establishment unit - number	Name	Address
1	ENT LP Active	<a href="#">0412.041.152</a>	-	Cercle socio-culturel Les Amis de Bousval	Rue du Château 41 1470 Genappe


One entity or establishment unit found.

Figura 5

Vale ressaltar que a referida organização sociocultural opera no mesmo endereço desde 28 de fevereiro de 1972 (Figura 6):

New search by number	New search by name	New search by activity	New search by authorisation	New search by address
----------------------	--------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Registered entity data**

In general	
Enterprise number:	0412.041.152
Status:	Active
Legal situation:	Normal situation Since February 28, 1972
Start date:	February 28, 1972
Name:	Cercle socio-culturel Les Amis de Bousval Language of the name unspecified, since February 28, 1972
Registered seat's address:	Rue du Château 41 1470 Genappe Since October 1, 1990 

O registro no banco de empresas belga, também, exige a informação dos códigos NACE-BEL relativos às atividades a serem praticadas pela empresa registrada. A razão para a exigência é que as alíquotas de impostos relativos à operação de empresas são cobradas com base nessa informação.

O código da NACE (Nomenclatura Geral de Atividades Econômicas na Comunidade Europeia) é um código atribuído pela União Europeia e pelos seus Estados-Membros a uma classe específica de atividade econômica comercial ou não comercial. A NACE é, portanto, uma lista oficial europeia de descrições de atividades.

Os códigos NACE-BEL relativos às operações da ARROWPLAN EUROPE eram os seguintes:

- **46.19001** – Agentes (ou intermediários) envolvidos na venda de uma variedade de produtos;
- **64.200** – Atividades próprias de *holdings*;
- **64.20011** -  *Holding*: intervenção na administração cotidiana, representação de empresas com base na propriedade ou no controle do capital social, etc;
- **70.220** - Atividades de negócios e outras atividades de consultoria de gestão;
- **71.121** - Atividades de consultoria técnica e de engenharia, exceto atividades de topografia.

Busca por patentes (ou processos de pedido em curso) relativos ao produto “SYSPAT” ou a empresa “ARROWPLAN” foram conduzidos através das plataformas ESPACENET (Escritório Europeu de Patentes – incluídas as patentes depositadas na Bélgica entre 1984 e 02 de setembro de 2014) e eRegister (Plataforma de Patentes de BENELUX em datas posteriores a 02 de setembro de 2014). Ambas pesquisas, resultam nulas, quer utilizando o nome do produto, quer utilizando nome da empresa ou, também, o nome do sócio-gerente.

Extensa busca por clientes e usuários de soluções apresentadas como sendo ARROWPLAN EUROPE (principalmente, as relacionadas com o interesse presente do CGEE e do MCTI) não lograram êxito. Não houve localização de qualquer usuário

ativo de soluções da empresa que pudesse ser encontrado para relatar sua experiência e atendimento de expectativas com as propostas da empresa.

## **2. Considerações**

O material aqui reunido não deixa margem para dúvida de que a empresa-alvo está encerrada. Assim sendo, não se encontra em condições para assumir compromissos típicos da personalidade jurídica que a respaldava por ocasião de sua existência.

Fato relevante ocorre quando o sócio-gerente solicita a diretor do CGEE, que assine compromisso através de um acordo de confidencialidade (NDA), datado de 22 de novembro de 2019; portanto, posterior ao encerramento da ARROWPLAN EUROPE.





**Volet B** Copie à publier aux annexes du Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe

Rés  
a  
Mon  
bel



\*08122704\*

TRIBUNAL DE COMMERCE

11-07-2008

NIVELLES  
Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 899.030.778

Dénomination  
(en entier) : **ARROWPLAN EUROPE**

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1470 - Bousval, rue du Château, numéro 41

**Objet de l'acte : Constitution**

D'un acte reçu par le Notaire Associé Vincent BUTAYE, de résidence à Ecaussinnes, en date du neuf juillet deux mille huit, en cours de publication aux Annexes du Moniteur Belge, il résulte que Monsieur COELHO VIEIRA Paulo, né à Recife le sept octobre mil neuf cent soixante-cinq, de nationalité belge, inscrit au registre national sous le numéro 651007 451-95, époux de dame Adriana ANDRADÉ COELHO VIEIRA, domicilié à Estrada de Aldeia, km 12, numéro 12.000, Clube Campeste Sete Casuarinas, 54786-001 Camaragibe/PE/Brasil, a constitué une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "ARROWPLAN EUROPE".

Le siège social est établi à 1470 Bousval, rue du Château, numéro 41.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de la région Bruxelles-Capitale, par simple décision d'un gérant, et en tout autre lieu par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour ces modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision d'un gérant, établir des succursales, agences, comptoirs ou bureaux en tout endroit quelconque en Belgique ou à l'étranger.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger tout service permettant le développement de toute activité liée directement ou non, à l'économie, à l'environnement et à l'ingénierie civile, ces termes étant pris dans une acception large. Elle a également pour objet la valorisation des propriétés intellectuelles. Elle pourra assurer tout service de consultance, d'intermédiaire, de recherche et de marketing auprès de toute personne ou société, privée ou publique. Elle pourra également assurer par tout moyen généralement quelconque la promotion tant de ses services que de ceux lui permettant de réaliser son objet social.

La société a également pour objet social, l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

La société peut aussi faire toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise en participation ou autre manière dans toute société ayant un objet similaire ou analogue au sien.

Elle peut s'intéresser à tout type d'entreprise.

La société pourra également s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes les entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

L'assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions de l'article deux cent quatre-vingt-sept du Code des Sociétés, étendre et modifier l'objet social.

Elle pourra, en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises du même type.

Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième du capital social.

Les cent quatre-vingt-six parts sociales représentatives du capital ont été souscrites en espèces et au pair comptable par Monsieur Paulo COELHO VIEIRA, prénommé. Ce dernier a déclaré que chaque part ainsi

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

**Au verso** : Nom et signature

souscrite a été libérée totalement et ce, par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent à sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent être ou ne pas être associés. Leur nombre, leurs pouvoirs et la durée de leur mandat sont fixés par les statuts lors de la constitution de la société et ensuite par l'assemblée générale. Le ou les gérants peuvent être statutaires ou non statutaires.

Est nommé à titre de gérant statutaire : Monsieur COELHO VIEIRA Paulo, ici présent et qui déclare accepter cette fonction et ce, pour une durée illimitée.

Le ou les gérants statutaires pourront donner à tout moment leur démission. Ils doivent, en tout cas, rester en fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale ordinaire ait accepté leur démission et pourvu à leur remplacement.

Le nombre des gérants pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale des associés, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société.

Ils ont dans leur compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

Ils peuvent notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous marchés, conventions ou tous actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société.

Ils nomment et révoquent tous directeurs, employés ou agents de la société, fixent leurs rémunérations ainsi que les conditions de leur admission ou leur retraite.

Ils peuvent encaisser toutes sommes dues et appartenant à la société, en donner valablement quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rente, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Ils peuvent prendre ou donner en location, acquérir, aliéner et échanger tous biens meubles et immeubles, emprunter à court ou à long terme, par voie d'ouverture de crédit ou autrement, constituer et accepter toutes garanties hypothécaires et autres, renoncer à tous privilèges, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires ainsi que de tous commandements, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements quelconques, dispenser de toutes inscriptions d'office, le tout avec ou sans paiement.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent agir soit conjointement, soit séparément.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues ou suivies, au nom de la société, par le ou les gérants.

Le ou les gérants peuvent déléguer, de commun accord, tout ou partie des pouvoirs qu'ils détiennent à une ou plusieurs personnes associées ou non.

En cas de délégation, le ou les gérants fixent les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachées à ces fonctions.

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables conformément aux droit commun et prescriptions du Code des Sociétés de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Tant que la société répond aux critères énoncés par le Code des Sociétés, il pourra ne pas être nommé de commissaire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Chaque associé pourra se faire représenter par un expert-comptable. Toutefois si un ou plusieurs associés représentant ensemble plus de vingt-cinq pour cent du capital en fait la demande, l'assemblée générale devra être réunie dans le mois afin de procéder à la désignation d'un commissaire.

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents ou dissidents.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à quinze heures.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée sera tenue le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du ou des gérants.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

Les convocations à l'assemblée générale ordinaire doivent mentionner parmi les objets à l'ordre du jour : les rapports du ou des gérants s'il y avait obligation, la discussion et l'adoption des comptes annuels et des annexes, la décharge du ou des gérants, la réélection et le remplacement d'un ou des gérants sortant(s) ou manquant(s) et éventuellement la fixation du prix de rachat des parts.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé.

Réserve  
au  
Moniteur  
belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

## Volet B - Suite

Un associé ne peut recevoir plus d'un mandat.

Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général, peuvent être représentés par leurs représentants légaux.

Le ou les gérants peuvent arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par eux trois jours francs avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Toute assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants, ou à défaut par un président élu par les associés présents.

Le président désigne le secrétaire ; les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux plus jeunes associés.

Les gérants présents complètent le bureau.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan. Cette prorogation annule toute décision prise.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par correspondance n'est pas admis.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus à l'alinéa suivant, les décisions sont prises, quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Lorsque l'assemblée a à décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la dissolution anticipée ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées.

Aucune modification des statuts n'est admise que si elle réunit les trois/quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés dans un registre et signés par les associés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre suivant.

Il est prélevé annuellement sur le bénéfice net de l'exercice au moins cinq pour cent qui sont affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement ne doit plus être effectué dès que la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.

Les bénéfices nets, déduction faite le cas échéant du prélèvement pour la réserve légale, seront reportés aux exercices ultérieurs, sauf affectation différente décidée souverainement par l'assemblée générale.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, le solde de l'actif net se répartit également entre toutes les parts sociales.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, doivent rétablir l'équilibre, en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Dispositions transitoires :

Premier exercice social : le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille neuf.

Première assemblée générale : l'assemblée générale se tiendra pour la première fois le dernier vendredi du mois de juin deux mille dix.

Reprise des engagements : conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements contractés par le fondateur en son nom tant qu'elle était en formation et ce, depuis le premier juin deux mille huit. Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

Déposées en même temps :-

- expédition de l'acte constitutif
- attestation bancaire

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement  
aux fins de publication au Moniteur Belge.-

Pour la sc-sprl Guy & Vincent BUTAYE, Notaires Associés

---Vincent BUTAYE---

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers  
**Au verso** : Nom et signature

## **5.2 Levantamento e breve análise para compreensão de informações pertinentes ao assunto propriedade intelectual, considerando: Escritório de Patentes Europeu; Escritório de Propriedade Intelectual Americano; Provedores de Bancos de Dados Secundários; Provedores de Bancos de Dados Comerciais; Autoridades de BENELUX para Patentes; Patentes em Países em Desenvolvimento.**

### **1. O que é e qual razão para analisar a informação contida em patentes**

Patente é uma forma de propriedade intelectual que concede a seu detentor o direito legal (na área geográfica sob jurisdição do poder concedente) de excluir outros de comercializar (fazer, usar ou vender) uma invenção por um período limitado de tempo, em troca de divulgação pública que permita à comunidade interessada a oportunidade de acesso a essa propriedade. Esse direito confere à patente um valor econômico associado que pode, então, ser explorado. Às vezes, as patentes são chamadas de “monopólio limitado” dado o poder de impedir a concorrência no mercado ou mesmo a utilização do conhecimento nela embutido. Devido às possíveis implicações comerciais (produtos, aplicações ou tecnologias) e legais, a compreensão da extensão de sua cobertura pode ter um impacto significativo na formulação de políticas e tomada de decisões no âmbito de cada ator desse complexo cenário.

O processo de obtenção de patente, em geral, pode representar um empreendimento razoavelmente demorado e caro (cerca de US\$ 10,000.00 nos Estados Unidos, por exemplo). Dependendo da complexidade do conhecimento técnico envolvido pode vir a custar de cinco a dez vezes o valor citado. Então, depreende-se que a busca por patentear algo, geralmente, tem forte correlação com o potencial econômico a ser explorado.

As patentes também são fontes únicas e críticas de informação que, via de regra, não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. Esse conhecimento não é publicado na literatura especializada. Embora possa vir a ser difícil trabalhar e, por vezes enganoso, se não tratado adequadamente, os dados sobre patentes são

críticos para um conhecimento mais completo da maioria das áreas tecnológicas. No entanto, usar e gerenciar um conjunto de patentes é bastante complicado porque a maioria das ferramentas disponíveis hoje é cara e complicada ou requer uma forte experiência no campo da propriedade intelectual. O custo para exploração de buscas em banco de dados de patentes ou o estabelecimento automatizado de relações entre patentes é muito alto, normalmente, fora das possibilidades econômicas de organizações de médio porte, laboratórios ou países em desenvolvimento.

Existem muitas referências na literatura sobre o assunto para criar diversos índices relacionados a pesquisa e desenvolvimento, para verificar a qualidade das invenções, para comparar a produção de patentes conforme um interesse em particular, para avaliar políticas (pública, por exemplo) de pesquisa e desenvolvimento, eficiência de programas de incentivo à ciência e tecnologia, etc. Mas, de uma forma geral, patentes deveriam ser utilizadas para promover ideias e entender o histórico de uma invenção. Isto posto, cria-se um cenário de conhecimento técnico e científico adequado para projetar e desenvolver várias aplicações para integrar dados de patentes em inteligência competitiva.

## **2. Patentear ou divulgar?**

Nos países desenvolvidos, notadamente nos Estados Unidos e na União Europeia, a questão que se levanta diz respeito à crescente atividade de patenteamento requerida por parte de universidades e laboratórios de pesquisa financiados com verbas pública. Essa mudança de atitude em direção ao patenteamento afeta a quantidade, a qualidade e/ou o foco de seus esforços de atividades de pesquisa científica e produção. A grande preocupação tem suas raízes, basicamente, em três observações:

- Cumprir os critérios de patente requer a não divulgação da invenção, o que pode representar um problema em países que não oferecem período de carência para o pedido apresentado;
- O crescimento do financiamento privado da pesquisa acadêmica introduz um novo ator no cenário que tem interesse em restringir a divulgação e ocasião para publicação de resultados e,
- O acirramento da concorrência entre universidades de alto nível é suspeito de induzir uma diminuição no compartilhamento e divulgação do conhecimento científico.

### 3. Requisitos básicos de estrutura e disponibilidade

Para fomentar em uma comunidade o manuseio inteligente das informações disponíveis em patentes é necessário criar um sistema muito simples com, pelo menos, as seguintes funções:

- Executar pesquisa (preferencialmente, automatizada) na internet;
- Efetuar o *download* automático das patentes de interesse previamente selecionadas;
- Estruturar essas patentes em um banco de dados local para facilitar a análise automática;
- Criar rotina para atualização sistemática do banco de dados;
- Disponibilizar ao usuário todos os campos necessários e suficientes para auxiliá-lo na pesquisa;
- Prover capacidade para análise automática para mapeamento da maioria das interações de dados de patentes (por exemplo, datas, inventores, área, etc);



- Impressão e salvamento das análises efetuadas;
- Agrupar e reagrupar patentes em famílias conforme interesse do usuário;
- Anotar uma patente específica;
- Automatizar a geração de relatórios (formatos “amigáveis” para usuários e outros formatos de interesse para integração com sistemas de terceiros);
- Dotar o sistema de capacidade de edição e recuperação de modificações de texto efetuadas.

#### **4. Disponibilidade de softwares na área de patentes**

Muito softwares foram desenvolvidos no campo de propriedade intelectual para fornecer diversas diferentes funcionalidades dedicadas às necessidades de profissionais da área. Basicamente, esses softwares podem ser agrupados, funcionalmente, em algumas categorias, tais como: softwares de análise de ativos de propriedade intelectual, softwares de elaboração de rascunhos de pedidos de propriedade intelectual, softwares para preenchimento (submissão) de projetos de propriedade intelectual, softwares de gerenciamento de ativos de propriedade intelectual e miscelânea de softwares ligados a propriedade intelectual.

##### **a. Exemplos para análise de propriedade intelectual:**

###### **i. Anaqua**

Tem sistemas baseados na web para gerenciamento empresarial de ativos de propriedade intelectual (incluindo licenciamento e solução de conflitos e litígios). Possibilita o controle completo do ciclo de vida dos ativos.

A plataforma global possibilita o gerenciamento completo de direitos de propriedade intelectual incluindo patentes, marcas comerciais, projetos, nomes de domínio e direitos autorais. Essa abordagem permite um tratamento padronizado o que é uma vantagem em relação a sistemas tradicionais propostos por soluções do tipo “*standalone*” e/ou escalonáveis.

ii. CREAX Intelligence for Innovation

A empresa oferece *expertise* em inovação auxiliando organizações com inovação, criatividade e solução de problemas de maneira sistemática resultando em benefício sustentável, maior eficiência e redução de riscos técnico e financeiro. Pesquisa de patentes e metodologia de inovação sistemática baseada em TRIZ (“Teoria da Solução Inventiva de Problemas”, em russo).

iii. IP.com

Possibilita a análise e avaliação de patentes, portfólios e estratégias de propriedade intelectual resultando em uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes.

b. Exemplos para a elaboração de rascunho do pedido de propriedade intelectual:

i. AlphaPatent Associates Ltda

Oferece pesquisa de patentes (e publicações relacionadas à propriedade intelectual de interesse), elaboração do pedido de patentes (preparando um rascunho da aplicação que inclui desenhos, etc), preenchimento e apresentação da aplicação de patente nos países de interesse, acompanhamento especializado do processo de solicitação de patentes e sua manutenção conforme validade.



ii. Neustel Software

Permite a criação ilimitada de rascunhos de pedido de patente incluindo exportação para os formatos usuais requeridos para a formalização do pedido de interesse.

c. Exemplos para preenchimento (submissão) de projetos de propriedade intelectual:

i. EPO Online Services

Serviço *online* projetado para permitir aos profissionais envolvidos com patentes que conduzam seus negócios com o Escritório Europeu de Patentes (EPO) através da internet, em ambiente seguro.

Permite a apresentação de um pedido e procedimentos de submissão de oposição, apelo, limitação e revogação de acordo com as exigências do Escritório Europeu de Patentes (EPO).

ii. EFS Web-USPTO

A Central de Negócios Eletrônicos de Patentes auxilia os interessados no uso de vários sistemas eletrônicos de patentes, que incluem o preenchimento e envio de pedidos de patentes por meio do sistema de arquivamento eletrônico (EFS Web) e a revisão dos pedidos de patentes, bem como dando suporte aos clientes durante a pesquisa nos bancos de dados de patentes e de aplicativos.

d. Exemplos para gerenciamento de ativos de propriedade intelectual:

i. Computer Packages Inc.

O sistema de gerenciamento de patentes em tempo real é uma ferramenta para gestão do portfólio de patentes. Inclui formatos lógicos e verificações

integradas que possibilitam o gerenciamento fácil e preciso de prazos, entrada de dados, pesquisa, análise e geração de relatórios.

ii. Denemeyer – The IP Group

O DIAMS iQ é um software de gerenciamento de propriedade intelectual de uso na web que combina os recursos de uma solução cliente-servidor e de um aplicativo baseado na web. Possui funcionalidade integrada de gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho possibilitando ainda a manutenção de seus registros eletrônicos.

## 5. Fontes de informação sobre patentes

A decisão sobre qual fonte de informações de patentes deve ser utilizada para um estudo é muito importante. O custo de aquisição de dados para uma análise deve ser ponderado em função do tempo necessário para o trabalho a executar e sua abrangência. No item 7.4. é fornecida uma lista de provedores de bancos de dados que oferecem informações sobre patentes.

Embora apenas as próprias autoridades de patentes gerem dados de patentes com a devida autoridade (fontes primárias), a existência de fontes secundárias diferentes também deve ser considerada, uma vez incluem informações de patentes de mais de uma jurisdição obtidas, em geral, cada qual de uma fonte primária.

Ao comparar fontes de informação ou bancos de dados, é preciso distinguir entre quais dados são pesquisáveis (campos de pesquisa disponíveis) e quais são recuperáveis. Nem todos os dados incluídos em um determinado banco de dados podem ser visualizados ou baixados, embora sejam pesquisáveis. Por exemplo, muitos bancos de dados não permitem pesquisas de palavras-chave no texto completo, reivindicações e/ou descrição. Por vezes, as palavras-chave somente são permitidas em pesquisas no título e/ou no resumo. Após efetivada uma publicação relevante, por exemplo, as reivindicações são liberadas para leitura.

Bancos de dados secundários usualmente incluem informações sobre famílias de patentes com o propósito de realizar uma redução em lista de resultados de consulta. O método de redução varia conforme o banco de dados considerado, levando em conta diferentes membros representativos de família de patentes. Às vezes, fontes primárias podem incluir informações sobre relações de famílias de patentes nacionais, tais como continuação ou continuação em parte.

Como a análise geralmente é realizada por uma ferramenta em separado, torna-se particularmente importante que a fonte de dados permita baixar dados estruturados.

Embora as fontes primárias sejam geralmente livres, as fontes secundárias seguem a orientação informal de fornecer dados bibliográficos básicos, de texto e/ou imagem, podendo cobrar por possibilidades extras associadas aos dados ou até pela integração de ferramentas de análise.

#### a. Fontes primárias (autoridades)

Cada jurisdição define suas políticas de publicação e a autoridade encarregada dessa tarefa, de produzir as publicações oficiais relacionadas à patente, assim como prover acesso a outras informações que possam ser de interesse, tais como situação legal ou a parte pública do arquivo da patente. A maioria das autoridades de patentes ao redor do mundo têm sites que permitem a pesquisa e a recuperação de documentos de patentes. Essas fontes podem ser consideradas como primárias, pois são fontes de origem de informação. Características comuns associadas a sites primários são:

- A consulta/pesquisa aos bancos de dados primários é, em geral, sem custo. Poucas autoridades permitem acesso a publicações completas através do pagamento de uma taxa;
- Algumas autoridades, como o Escritório de Patentes dos Estados Unidos) separam a pesquisa de aplicações da pesquisa de patentes concedidas. Entretanto, a maioria permite a pesquisa de ambos, simultaneamente;

- Algumas autoridades mantêm bancos de dados de registros de patentes apartados que fornecem informações sobre a situação legal atualizada de pedidos em curso (ainda, pendentes), ou patentes concedidas, ou inspeção, além de serviços oficiais de publicação de documentos;
- Muitas autoridades permitem a pesquisa em uma interface em inglês, independentemente do idioma nativo do país dessa autoridade, embora dados legais (situação do pedido, por exemplo) ou documentos recuperados estejam unicamente no idioma nacional;
- A sintaxe e a funcionalidade variam de site para site; portanto, estratégias de pesquisas diferenciadas devem ser empregadas para cada fonte;
- Algumas autoridades permitem que se baixe em massa, documentos de patentes descobertos durante pesquisa, enquanto outras autoridades restringem baixar documentos (pequeno número ou, um único);
- Embora documentos inteiros possam ser baixados, a maioria dos sites não permite o *download* de dados estruturados ou, se estiverem liberados, limitam o número de campos disponíveis.

#### b. Fontes secundárias livres

Algumas autoridades de patentes (por exemplo, PATENTSCOPE – WIPO, ESP@CENET – EPO e DEPATISNET – Instituto Alemão de Marcas e Patentes) mantêm bancos de dados secundários que permitem procurar patentes de diversos países.

Existem outros serviços de pesquisa *online* disponíveis gratuitamente. Suas características são semelhantes às oferecidas pelos escritórios de patentes, embora a cobertura (países) possa ser menor. Sua vantagem mais aparente costuma ser a interface mais amigável para o usuário. Também, costumam oferecer recursos adicionais não disponíveis nos sites dos escritórios de patentes.

Ferramentas rudimentares de análise podem ser encontradas em alguns sites, mas em regra, essa funcionalidade é deixada a cargo de softwares comerciais. Como exemplo, cite-se o “TheLens”, da CAMBRIA, “PATENTINSPIRATION”, da CREAX e o “PATENTSCOPE” que oferecem recursos estatísticos de análise e visualização.

A natureza livre desses bancos de dados os torna fontes atraentes para a coleta de dados sobre patentes. De uma forma mais ampla, o equilíbrio que o interesse em análise de patentes deve buscar se encontra entre o custo dos dados e a possibilidade de manipulação subsequente (reuso) desses dados. Às vezes, os recursos e funcionalidades de ferramentas comerciais justificam o custo do acesso, dado que economizam tempo nas etapas seguintes de uma análise.

### c. Fontes comerciais

As fontes comerciais de informações sobre patentes estão disponíveis há mais de um século. O que eram serviços de abstração e indexação cobrindo patentes de vários países e um pequeno número de tópicos, tornou-se um grande negócio com muitos *players* significativos. Dentre as características associadas a esses provedores de bancos de dados comerciais pode-se ressaltar as seguintes:

- Em um lugar único, pesquisa, análise e disseminação de conhecimento. Vários dos principais fornecedores comerciais permitem que o interessado pesquise, refine, analise e compartilhe os resultados alcançados. Ter a maioria das funcionalidades de interesse em um lugar único representa uma economia de tempo significativa.
- Os responsáveis pelas equipes editoriais criam títulos, resumos e índices que traduzem as peculiaridades da linguagem utilizada na área de patentes para termos mais familiares aos demais profissionais envolvidos no assunto (por exemplo, advogados).
- As fontes comerciais costumam ter como atrativo, alta flexibilização na exportação de dados, tendo um limite elevado de registros disponíveis para

esse fim. Em geral, também possibilitam uma variedade maior de campos para escolha, fornecendo mais opções para exploração.

➤ Disponibilidade de ferramentas adicionais para refinar a coleta de dados.

d. Lista de alguns provedores de banco de dados

i. Fontes primárias (autoridades)

[World Intellectual Property Organization \(PatentScope\)](#)

[European Patent Office \(Esp@cenet\)](#)

[European Patent Office \(PatStat\)](#)

[United States Patent and Trademark Office \(Patent Search page\)](#)

[Korean Institute of Patent Information \(KIPRIS\)](#)

[Japan Patent Office \(IPDL\)](#)

[Chinese Patent Office \(Patent Search\)](#)

ii. Fontes secundárias livres

[Google Patents](#)

[United States Patent and Trademark Office Bulk Data Downloads](#)

[FreePatents Online](#)

[TheLens](#)

[PatentInspiration](#)

SureChem (SureChemOpen)

iii. Fontes comerciais

STN International

Questel (Questel-Orbit)

Minesoft (PatBase)

LexisNexis (TotalPatent)

Chemical Abstracts Service (SciFinder)

ProQuest (DIALOG)

IFI Claims (CLAIMS Direct)

Gridlogics (PatSeer)

Pantros IP (CrunchBase)

AcclaimIP

GenomeQuest

Worldwide Intellectual Property Service (WIPS)

## 6. Metodologia para a análise de patentes

A lei linear da análise de patentes foi proposta em 2002 como uma estrutura básica para executar análise de projetos de patentes. Originalmente, seu objetivo era ajudar a comunidade com interesses nessa área em compreender que o início de um projeto se faz investigando as necessidades e interesses do cliente ao invés do que fazia até então, que era partir direto para o uso e preenchimento de campos em uma ferramenta qualquer. Desde então, tem sido utilizado como uma metodologia geral para planejar projetos de análise. Basicamente, as etapas desse processo podem assim ser resumidas:

- Criar um conjunto de ferramentas de análise de todos os processos que possam vir a ser cobertos pelo escopo de atuação;
- Compreender a necessidade do negócio e a necessidade por trás do interesse inicial;
- A necessidade direciona a pergunta;
- A pergunta conduz aos dados;
- Os dados acionam a ferramenta adequada.

Nesse contexto a proposta indicada é linear: os passos devem ser seguidos na sequência indicada, de modo a que se consiga alcançar os melhores resultados evitando-se o que ainda hoje acontece com frequência, que é começar o processo pela compra da ferramenta e depois, empreender a tentativa para “forçar” com que todo o restante se adeque às possibilidades da ferramenta (vide recente caso ARROWPLAN com a proposta SYSPAT). Fica a reflexão! Na estrutura sugerida por essa proposta, a escolha de qual ferramenta utilizar será deixada como último passo, uma vez que todos os passos precedentes tenham sido atendidos satisfatoriamente.

O método proposto começa com uma coleção de ferramentas (ou *kit* de ferramentas) que deve atender a amplitude do escopo que se pretende atender. Não



existe uma única ferramenta que possa trabalhar com todos os tipos de dados e que possa realizar todos os tipos de análise ou projeto.

O próximo passo é entender as regras de negócios que serão atendidos pela condução desse projeto. Sob circunstâncias ideais, o responsável pela análise do projeto deve saber exatamente como o resultado da análise em curso afeta uma decisão de negócio.

Somente depois que as necessidades tenham sido completamente compreendidas, o responsável pelo projeto e análise pode começar a formular hipóteses e sugerir pontos que devam ser exploradas no transcurso do projeto. As questões, então, pendentes devem ser discutidas com o tomador de decisão e deve suprir o responsável pelo projeto com a confiança necessária para resolver esses problemas e confirmar ou derrubar a hipótese inicial formulada. No caso de análise de projetos de patentes, os projetos devem ser elaborados considerando sempre os dados em foco que serão escopo de interesse.

Por fim, agora que há compreensão dos requisitos e detalhes envolvidos na construção desse projeto de análise de patentes é que torna-se possível uma decisão acerca da ferramenta (ou conjunto de ferramentas) que devem ser utilizadas. O uso da ferramenta e a utilização de processos pré-estabelecidos adequados são fundamentais para o sucesso do projeto. Daí, conclui-se que utilizar ferramentas que não são consolidadas, não deve ser levando em conta.

## **7. Tópicos adicionais relacionados ao uso estratégico de patentes**

Embora não sejam considerados tópicos fundamentais para a formação ou formulação de políticas estratégicas, muito menos considerem informações sobre patentes como fonte primária, os itens seguintes podem ser considerados como uma informação complementar relevante a ser ponderada no desenvolvimento da estratégia do setor. Esse é especialmente o caso em setores tecnologicamente focados e que exigem um alinhamento forte da estratégia de patentes com os

interesses e objetivos corporativos dos demais participantes. Dentre esses itens, comumente de interesse pode-se citar:

- Valor econômico da patente;
- Análise de litígios, caso existentes;
- Histórico de processos judiciais;
- Mapeamento de patentes por produtos (ou famílias de produtos);
- Modelagem preditiva do valor econômico da patente.

Considerando o recente interesse do MCTI e a proposta apresentada para sua satisfação (ARROWPLAN e SYSPAT), será ressaltado apenas o item referente aos processos usuais de valoração (atribuição de valor) de patentes.

#### a. Valor econômico da patente

Basicamente, existem duas filosofias associadas à atribuição de valor econômico a uma patente. A primeira é baseada em princípios econômicos e orientada a mercado, enquanto a outra se concentra mais no escopo das reivindicações apresentadas pela patente de interesse.

As abordagens econômicas ou orientadas para o mercado incluem o seguinte:

- Abordagem baseada em custos, que busca capturar o valor da patente estimando o custo de substituir a tecnologia patenteada por outra tecnologia disponível. Calculando os custos totais de desenvolvimento da tecnologia patenteada, chega-se, em geral, a um valor muito limitado e exclusivamente baseado em um único fator: custos;

- Abordagem baseada no valor de mercado de uma patente por comparação com transações que envolvam patentes semelhantes. A limitação fica por conta de que se não houver similar, não haverá termo de comparação e, portanto, esse caminho será inútil;
- Abordagem baseada em renda futura a ser auferida com base na utilização da tecnologia patenteada. Essencialmente, o valor presente de uma patente deriva de renda futura que se espera obter, levando em consideração o fluxo de caixa líquido, o período de duração dessa renda e a taxa de desconto (considerando taxas de juros, risco, inflação, etc);
- Abordagem derivada da teoria de precificação de opções desenvolvida para precificação de opções financeiras). Considera o valor das opções envolvidas na pesquisa e desenvolvimento dos projetos que levaram à patente de interesse, as escolhas realizadas no processo da patente e comercialização dessas patentes. Basicamente, a proposta é pensar na patente (processos de patentear, depositar e comercializar) como uma série de opções de compra (direito de compra futura) e abandono da patente ou seu encerramento. Desnecessário dizer que trata-se de um método extremamente complicado de avaliação e de difícil (por vezes, impossível) aplicação prática.

Entretanto, lembre-se que os métodos acima propostos se baseiam no direito de ações de proteção subjacentes. Eles não levam em consideração o significado fundamental do termo “patente”: não é um direito de praticar, não é uma ação afirmativa; mas, exatamente o oposto – ação para excluir todos os outros de praticar o item patenteado. O direito de excluir é que garante o direito de uso e ao qual é atribuído um valor monetário.

### **5.3 Levantamento e breve análise para consolidar a compreensão de informações pertinentes ao assunto propriedade intelectual, concentrando a atenção no mercado de patentes e em recomendações de pontos de atenção para a consideração objetiva de avaliação de um sistema de patentes.**

#### **1. Breve histórico das transformações do mercado de patentes**

O uso das prerrogativas associadas à posse de patentes remonta ao início do século XX, quando Henry Ford resolveu acumular uma série de patentes ligadas ao que viria ser a indústria automobilística, de forma a reduzir o risco de uma exposição a processos e obter capacidade de operar sem restrições, preferencialmente não forçando o cumprimento das patentes de sua empresa. O registro de patentes deu a sua empresa a capacidade de negociar direitos com seus competidores, assim como evitar que terceiros viessem a patentear suas ideias.

Nos anos seguintes, um paradigma surgiu dentro do mercado de patentes. O crescimento desse mercado, no qual patentes podem ser compradas, vendidas e negociadas, criou novas oportunidades e obstáculos para os patenteadores. O mercado de patentes conforme então configurado trouxe a possibilidade de que a proteção inerente atribuída à patente fosse utilizada não como uma base para produzir bens, mas principalmente como uma forma de obtenção de taxas de licenciamento (derivada da “taxa de contingência” de Lemelson e Hosier).

Atualmente, o interesse em transações com patentes (ou, de uma forma mais ampla, ativos de propriedade intelectual) advém como uma maneira encontrada pelas empresas para apoiar suas estratégias e semear oportunidades de novos desenvolvimentos. Isso criou uma nova classe de compradores de patentes (corretores ou *brokers*), não interessados em sua comercialização definitiva, mas sim em assegurar a gestão estratégica de seus negócios através da cessão (limitada ou não) de uso de direito. Essa transformação impulsionou o crescimento do mercado de

patentes, acompanhado por um significativo aumento de liquidez, transações e novos modelos de negócios para todos os *players* do mercado.

### 3. *Players* no mercado de patentes

O ecossistema constituído no mercado de patentes inclui compradores, vendedores e intermediários dedicados (último parágrafo do item anterior) que se relacionam e facilitam as transações de mútuo interesse.

#### 3.1. Vendedores

Muito embora o volume total de vendas de patentes não tenha sido estudado sistematicamente, pode-se dizer que várias vias de realização são mapeadas e familiares. Por exemplo, universidades tendem a licenciar ou atribuir suas patentes quase que exclusivamente a um *spinoff* do meio universitário; empresas em processos de concordata ou de falência tendem a vender suas patentes durante o mesmo; grandes corporações que vendam uma linha de negócios ou a extingam, vendem os ativos de patente juntamente com este, ou simplesmente doam ou, então, vendem patentes que não tenham mais uso dentro dos negócios remanescentes. A vida útil das patentes geralmente ultrapassa a dos produtos, estratégias e até mesmo das empresas às quais elas se encontram liberadas para uso. As patentes pertencem às corporações, universidades, organizações sem fins lucrativos, pequenas empresas, indivíduos e governo. Todos os proprietários podem negociar essas patentes no mercado de patentes através de serviços públicos de leilão ou em transações privadas.

As empresas têm um grande número de ativos que dificilmente serão utilizados e que custam elevadas soma para sua manutenção. Para descartar esses ativos, muitas empresas recorrem ao mercado de patentes.

Intermediários dedicados do ramo de patentes informam, extraoficialmente, que um bom número de patentes que eles adquirem provém de empresas grandes e saudáveis, incluindo no caso americano, mais de cem empresas da “Fortune 500.” Outros intermediários são contratados por grandes empresas que desejam transformar suas patentes em receitas. Nomes familiares frequentam essa lista de vendedores de patentes, tais com SUN, IBM, AT&T, DOW CHEMICAL, 3COM, MOTOROLA, PHILIPS, SIEMENS e FORD.

### 3.2. Compradores

Os compradores de patentes são motivados por um conjunto diversificado de preocupações. Por exemplo, os dois maiores compradores de patentes no mercado americano de artigos para calçados - Intellectual Ventures e John Desmarais – não praticam suas patentes (não usam o objeto patenteado para gerar um bem a ser comercializado). Nos Estados Unidos, aproximadamente 90% das patentes vendidas em leilão público foram compradas por entidades não praticantes – a Intellectual Ventures compra, cerca de 75% das patentes ofertadas. As empresas ditas praticantes, também compram patentes em leilão público; no entanto, nessa modalidade, elas parecem estar mais interessadas em vender patentes do que em comprá-las. Apenas, 10% dos lotes no mercado são vendidos para essas empresas. Esse total, no entanto, não deve ser subestimado, pois não representa a participação de empresas praticantes no total de patentes vendidas nos mercados público e privado. Isto porque, essas empresas tendem a preferir comprar no mercado privado, onde elas detêm um melhor controle sobre a quantidade e a qualidade de informações disponíveis para ser compartilhada pelos concorrentes e pelo público.

Ainda assim, historicamente, empresas praticantes tendem a desenvolver a sua própria propriedade intelectual ao invés de adquiri-la de terceiros e costumam entender o gerenciamento de ativos de propriedade intelectual como auxiliar ao seu negócio principal de fabricar e vender produtos e serviços. Além disso, patentes são ativos únicos e uma procura por um desses ativos que satisfaçam algumas especificidades e características técnicas tem chance reduzida de sucesso. Sob essa ótica pode-se entender as razões pelas quais a maioria dessas empresas é “inativa” em relação ao mercado de patentes. Embora algumas empresas praticantes, intermitentemente, busquem transações *ad hoc* e têm procurado evoluir suas capacidades de transações de patentes, é certo que um número muito pequeno delas o fazem regularmente. De um modo geral, elas encaram que se a patente certa estiver disponível é mais rápido e, administrativamente mais fácil, adquiri-la no mercado do que se submeter a todo processo de patenteamento requerido pela autoridade com jurisdição naquela região.

### 3.3. Intermediários

Os intermediários surgem em uma lacuna do mercado de patentes sob a premissa de ajudar compradores e vendedores a se encontrarem. Embora leilões públicos compreendam o tipo mais visível de plataforma de negociação, a grande maioria das transações é realizada de forma privativa – seja por venda direta, venda privada intermediada ou leilão privado. Agentes e corretores (exemplos, iPotential/Epicenter e ThinkFire) ajudam os vendedores de patentes a encontrar interessados, compradores ou licenciados de patentes, através de ações de *marketing* direto para os potenciais interessados e/ou empresas de licenciamento, aplicação, consultoria, assessoria e corretagem de ativos de propriedade intelectual (exemplo, a General Patent Corporation). Nos bastidores, empresas de investimento (Rembrandt IP e Altitude Capital) fornecem os fundos necessários para a realização de operações de aquisição, licenciamento e litígio na área de patentes. Empresas de portfólio como a Acacia tem entre seus maiores investidores, gestores de fundos mútuos, como

Oppenheimer Funds, Fidelity e Vanguard Group. Os financiadores da Intellectual Ventures incluem muitas empresas praticantes, tais como, Microsoft, Intel, Apple, Sony, Google e eBay. Completam essa parte do ecossistema, os escritórios de advocacia que atuam junto a entidades relacionadas a patentes como Niro Scavone, Fish & Richardson e Cooley Godward.

Esses e outros intermediários são necessários para trafegar no que é caracterizado como um mercado fraco ou cego, no qual compradores e vendedores não se encontram com facilidade. Como no mercado de patentes, em geral, parece que há mais oferta do que demanda, é comum que os especialistas na área sempre suspeitem da qualidade do que está sendo ofertado. Nesse ponto, não parece estar claro se a visão de um mercado de capitais de invenção/ inovação líquido que venha a ser promovido seria viável e efetivamente realizado.

#### **4. Pontos de atenção na avaliação de sistemas de patentes:**

Ao analisar sistemas e políticas de patentes, simplificada, pode-se correlacionar essas com os níveis de inovação presentes em sua jurisdição. Altos níveis de inovação apontam para um bom funcionamento geral do sistema sem necessidade de mudanças substanciais. Mas, ainda assim, há algumas razões pelas quais a política de propriedade intelectual pode requerer atenção e um exame mais pormenorizado. São elas:

- O sistema de patentes, como outras ferramentas de políticas públicas, notadamente no campo da inovação, merece um exame periódico para assegurar a sua adequação e aderência às alterações de cenário ocorridas;
- As mudanças significativas ocorridas no sistema de patentes devem ser avaliadas;
- O uso de patentes para invenções relacionadas a ferramentas e descobertas de pesquisa científica suscitando debate sobre serem elas,



incentivo para inovar ou, em determinadas circunstâncias, impedir o progresso da pesquisa;

- As patentes sendo mais ativamente adquiridas e, efetivamente, aplicadas (praticadas);
- Os papéis e benefícios das patentes variam muito conforme a tecnologia ou o ramo industrial em que se aplica, mas não há muita investigação sistemática dessas diferenças;
- Aumento significativo dos custos financeiros e de oportunidade de aquisição, defesa e contestação de patentes.

#### **4.1. Preservação da capacidade de inovação**

A capacidade de inovação da economia de um país não é pré-determinada. Para, no mínimo, sustentá-la e, se possível, incrementá-la, torna-se recomendável que todos os principais instrumentos de política pública que afetam a sua vitalidade sejam periodicamente reavaliados pelos envolvidos na matéria.

Na medida do possível, a avaliação deve comparar a situação de alguns fatores de destaque em dois períodos de tempo idênticos: estratégias dos setores privado e público – reposicionamento de mercado, especialização de produtos, consolidação de iniciativas, internacionalização de operações, melhorias de processos, redução de custos, etc – impulsionadas pelas empresas estrangeiras e a competição no mercado doméstico. Claro está que uma combinação de políticas macroeconômicas e microeconômicas tem influência significativa nessa avaliação, notadamente em países em desenvolvimento – déficit público, política monetária, regulamentação econômica de áreas-chave como infraestrutura e finanças, liberalização do comércio, fiscalização antitruste e apoio à pesquisa científica e de engenharia.

Na área específica de política pública, direitos de propriedade intelectual (somente o sistema de patentes, pois esse afeta a inovação em setores mais

econômicos do que qualquer outra forma de proteção à propriedade intelectual), é importante encontrar evidência clara de sua contribuição para o incremento, reinvenção e/ou ressurgimento industrial. A política de propriedade intelectual implementada é estática? Suas premissas e seu conteúdo foram adequadamente disseminado pelos atores da área? Eles tiveram participação em sua elaboração?

Apesar de sua lógica econômica utilitária e de influenciar o progresso da ciência e tecnologia, a política de patentes nunca foi um elemento integrante da formulação de políticas econômicas ou de ciência e tecnologia. Muita atenção tem sido focada na conformidade (aspecto de política comercial) com padrões internacionais de propriedade intelectual ou de países que representem uma força econômica significativa. Convém reparar que a política de patentes em si não faz parte das agendas da área econômica, comercial e mesmo de ciência e tecnologia, quer na área pública, quer na área privada. No cenário nacional não existe uma avaliação recorrente acerca de se o sistema de patentes está ou não cumprindo o seu papel em fornecer informações econômicas relevantes. Em resumo, seria oportuno um estudo baseado em uma ampla gama de conhecimentos e experiências para analisar se o sistema de inovação do qual fazem (ou, deveriam fazer) parte as políticas de propriedade intelectual, está ou não funcionando bem segundo padrões comparativos históricos e internacionais.

#### **4.2. Mudanças substanciais na política de patentes**

O cenário mundial da política de patentes tem mudado bastante nos últimos tempos e, talvez, as consequências não estejam sendo examinadas sistematicamente.

Para entender o que se quer dizer segue uma breve descrição dos acontecimentos no caso do exemplo americano. No final da década de 1970, o sistema de patentes americano era considerado deficiente e ineficaz, incapaz de acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas que surgiam na época e que atribuía

um valor limitado aos detentores de patentes. O número de patentes registradas estava constante ou em declínio. Foi, então, que uma série articulada de ações legislativas, decisões judiciais, iniciativas do poder executivo e acordos internacionais fortaleceram os direitos de propriedades intelectuais, estendendo essa cobertura inclusive às novas áreas de tecnologia. O mesmo impulso abrangeu outras formas de propriedade intelectual – proteção de direitos autorais de material em formato digital, etc. O mais importante a observar nessa abordagem é que muitas das mudanças ocorridas nessa época envolviam o sistema de patentes. Essas alterações podem assim serem resumidas:

- Incorporar novos assuntos e novas áreas de interesse ao sistema de patentes;
- Fortalecer a posição dos detentores de patente em relação aos infratores;
- Incentivar novas classes de patentes;
- Estender a duração de algumas classes de patentes;
- Relaxar as limitações antitruste no uso de patentes.

### 4.3. Novas tecnologias

Mais propriamente do que as novas tecnologias em si é importante como o restante do ecossistema de propriedade intelectual lida as novidades. Três exemplos valem ressaltar:

- 1980 - A confirmação da elegibilidade para patentear organismos com características genéticas modificadas artificialmente;
- 1981 - A patenteabilidade de invenções que incorporam um *software* de computador como um complemento de um processo físico (início da era da proteção do *software* pelas leis de direitos autorais e patentes);

- 1998 - A confirmação da patenteabilidade dos métodos de fazer negócios, desde que seja expresso como algo que obtenha resultados úteis, concretos e tangíveis.

Do ponto de vista jurídico, pode ser mais preciso caracterizar as decisões judiciais que tratam da patenteabilidade de organismos geneticamente modificados, *software* e métodos de negócios, como confirmação da patenteabilidade de todas as tecnologias, e não como extensões do patenteamento. O último termo reflete um entendimento comum, no entanto.

#### **4.4. Fortalecimento dos detentores de patentes em relação às supostas infrações**

A quantidade de litígios e o percentual de solução do impasse é um bom indicador de como, na prática, o sistema de patentes é compreendido e aceito. Variação no tratamento dos casos de violação de patentes deve ser reduzida, geralmente em benefício dos detentores das patentes. Todavia, esse tratamento uniforme deriva de legislação adequada e suporte do sistema judiciário. A taxa de sucesso dos autores em seus pleitos (constatação de que uma patente em vigor foi violada) deve aumentar conforme o sistema de patentes estiver cada vez mais adequado.

A recuperação de danos em favor dos proprietários de patente em algumas ações altamente visíveis tem um efeito educativo grande. Como exemplo de um caso real, pode-se citar a ação promovida pela Polaroid contra a Kodak por violação de patentes de câmeras instantâneas, no qual a Polaroid recebeu quase US\$ 909 milhões (1991) e a Kodak foi condenada adicionalmente a interromper a produção. A pretensão inicial era de US\$ 12 bilhões.

Em locais onde o sistema de patente está consolidado, detentores de patentes podem até mesmo bloquear a importação de produtos estrangeiros produzidos por

métodos que infringem suas patentes, assim como confiscar produtos que já estejam em circulação.

Algumas das razões para esse aumento unidirecional de direitos de patente são aparentes - uma crença geral na eficácia do sistema de propriedade intelectual e uma relutância em interromper as expectativas sustentadas por investimentos razoáveis, uma vez criadas por lei ou outro dispositivo legal qualquer. A rigor, é discutível se as mudanças contribuiriam para um fortalecimento dos direitos de patente. Existem argumentos de que uma redução das condições de limite de patenteamento, especialmente os padrões de utilidade e não-evidência, leva à emissão de um grande número de patentes ditas fracas que provavelmente não resistirão em litígios. Outra via para argumentar define a força da patente como uma função da amplitude das reivindicações individuais em patentes emitidas (bem como a gama de matéria patenteável, a duração das patentes e a probabilidade de que reivindicações concedidas serão executadas em tribunal contra contestações de violação ou invalidade) e apontam que decisões internacionais forcem requerentes e examinadores a restringir e, possivelmente provocam uma onda crescente de reivindicações de patentes.

Como parte das negociações comerciais da Rodada Uruguaia no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), o Acordo de Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS) foi concluído em 1994. Exige que os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) protejam tecnologias comercialmente importantes e limita sua capacidade de obrigar o licenciamento de patentes.

O sistema de patentes está sempre evoluindo e os efeitos dessas mudanças levam um tempo considerável para serem sentidos.

#### **4.5. Patenteamento “em cascata” de ferramentas de pesquisa e descobertas**

Há sério desacordo se as patentes sobre descobertas e ferramentas de pesquisa, um domínio expandido do patenteamento, fornecem os incentivos

necessários para inovar ou, por causa das dificuldades e custos inerentes ao acesso aos objetos dessas patentes, podem impedir ou dificultar o progresso da investigação científica. Evidentemente, esse é um problema que se manifesta em com mais proeminência em países desenvolvidos.

Os avanços na maioria das tecnologias são cumulativos, ou seja, o seguinte é somado ao anterior. Como resultado, a forma como os direitos exclusivos de uma invenção pioneira afeta a inovação subsequente sempre foi um problema para os formuladores de políticas. Essa influência é uma função tanto do escopo das reivindicações de patentes permitidas, quanto do comportamento dos proprietários da patente. Para algumas invenções de produtos comerciais notáveis (por exemplo, a lâmpada incandescente de Edison) patentes pioneiras foram exercidas de uma maneira que, pelo menos temporariamente, dissuadiu os concorrentes de fazerem melhorias. Os detentores de patentes ou impuseram seus direitos agressivamente ou se recusaram a entrar em acordos de licenciamento. O rádio ilustra a possibilidade de que, quando os detentores de patentes de habilitação amplas (caso da Marconi Company, De Forest e o licenciado principal de Forest, AT&T) não podem concordar com os termos de licenciamento, o progresso tecnológico pode ser impedido por um determinado período. Eventualmente, em todos esses casos, os obstáculos foram superados pela consolidação da indústria ou intervenção governamental em tempos de guerra para obrigar o licenciamento ou acesso a um *pool* de patentes. A questão ressurgiu mais recentemente em um novo contexto, não se a falha em licenciar ou licenciar patentes de produtos está impedindo mais inovações, mas se as patentes de algumas ferramentas de pesquisa e descobertas fundamentais têm o potencial de bloquear pesquisas científicas adicionais bem antes dos produtos comerciais. A preocupação envolve um domínio rapidamente expandido de patentes de invenções que são úteis única ou principalmente para pesquisas futuras. Anteriormente, na maioria dos casos, essas técnicas e descobertas tornaram-se parte do domínio público do conhecimento científico disponível sem restrição para uso de todos os pesquisadores, especialmente quando eram relativas a produtos de pesquisas com financiamento público. Nesse ponto é importante ressaltar que a ciência acadêmica aberta pode prosperar não com base no altruísmo, mas com as recompensas que

vem com um trabalho bem-sucedido para a reputação e benefícios associados. Mas, vale observar se eventuais mudanças de cenário - aumento no patenteamento – estão ligadas a uma alteração da política de inovação ou da utilização de patentes em novos campos da tecnologia.

Importante, também, ressaltar que a vinculação de recompensas, sejam essas quais forem, não deve apenas estar ligada à pesquisa científica, mas também àquela direcionada à solução de problemas práticos fortuitos. As chances de progresso são maiores quando os cientistas são livres para atacar o problema que eles consideram mais desafiador, da maneira de eles considerem mais promissora. Crença comum e intimamente associada é de que o progresso científico requer os resultados de uma pesquisa estejam abertos para que toda a comunidade interessada possa usar, replicar e avaliar a sua utilidade.

Diferentes problemas nessa abordagem costumam aparecer, tais como:

- O acesso a descobertas fundamentais patenteadas é negado, dificultando ou impedindo outros de prosseguirem em seus estudos;
- O acesso é liberado somente para pesquisas sem fins lucrativos. Para as demais, o acesso terá custo muito elevado;
- O prosseguimento da pesquisa é efetivamente bloqueado devido às dificuldades em haver liberação ao acesso aos elementos patenteados.

Por fim, argumenta-se que muitas inovações que se tornam suficientemente valiosas para patentear podem depender de incentivos. Embora, possa se argumentar que a maioria das ferramentas de pesquisa são criadas simplesmente para facilitar um objetivo de pesquisa ou para superá-los, pode existir casos em que não seja “conveniente” inventar essas ferramentas sem o incentivo da exclusividade.

Parte do ecossistema de patentes acredita que as patentes de ferramentas de pesquisa cruzaram a linha de algo tradicionalmente não patenteável sob a alegação de fato ou princípio científico ou fenômeno natural com intervenção humana insignificante. Outra parte, acredita que o problema esteja vinculado a padrões excessivamente baixos de utilidade ou não obviedade, ou ainda, escopo de patente



excessivo que permite reivindicações de certas patentes cobrindo mais do que a invenção descrita e sua aplicação. Outro grupo ainda, acredita que o problema não existiria ou seria administrável se as atividades de pesquisa não comerciais fossem protegidas da responsabilidade por violação de patente. No entanto, são os fatos conflitantes alegados em cada caso específico que merecem atenção.

#### **4.6. Aumento na atividade relacionada a patentes**

A frequência do interesse em adquirir e aplicar patentes tem aumentado. O aumento na atividade relacionada a patentes varia conforme o nível de desenvolvimento do país em questão, mas segue sendo um claro indicativo de que empresas, universidades (em países desenvolvidos) e entidades públicas atribuem maior importância às patentes e estão dispostas a incorrer em custos mais altos para adquiri-las, exercê-las e defendê-las.

Um indicador comum e interessante que se pode obter para avaliação de situações locais e específicas advém da correlação entre gastos com pesquisa e desenvolvimento e a número de patentes liberadas por região, país ou comunidade econômica em um determinado período de tempo.

Quem estuda o fenômeno não está totalmente de acordo sobre as causas do aumento de patentes em países desenvolvidos, mas a maioria considera que grande parte do feito deva ser atribuído às adaptações da política específica da área, assim como a prevalência e o reconhecimento por parte do ambiente jurídico dos direitos de propriedade de patentes em situações de litígio. Além disso, a crescente competitividade dos mercados nacionais e globais sem dúvida encorajou as empresas a explorar novas maneiras de proteger suas posições de mercado, especialmente quando regulamentação econômica, barreiras comerciais e monopólios artificiais são reduzidos. Um bom exemplo disso, ao redor de todo o mundo (incluindo o Brasil) é a indústria de telecomunicações.

Todavia, o crescimento não é distribuído igualmente entre as áreas tecnológicas ou industriais. Por exemplo, nos Estados Unidos, entre 1985 e 1998, o número de patentes por dólar aplicado em pesquisa e desenvolvimento (propensão a patentes) aumentou em cerca de 50%. Mas, análises mais detalhadas mostram que a maior parte desse resultado foi de responsabilidade do setor de tecnologia da informação. Em 2002, oito das dez principais empresas que receberam patentes nos Estados Unidos eram predominantemente da área de tecnologia da informação, sendo cinco delas sediadas no Japão.

Periodicamente, os detentores de patentes são obrigados a pagar taxas de manutenção para continuar a deter os privilégios associados a suas patentes. É interessante observar que a proporção de patentes que são renovadas tem aumentado.

Infelizmente, não há dados agregados sobre transações de licenciamentos relacionadas a patentes, embora algumas empresas demonstrem em seus balanços um rápido crescimento de suas receitas de licenciamento. A tecnologia patenteada é cada vez mais percebida como tendo mais importância estratégica do que anteriormente, conforme comprovado pela criação de práticas de gerenciamento de propriedade intelectual por quase todas as grandes empresas de consultoria, o surgimento de empresas especializadas na análise do portfólio de patentes dos clientes e no aconselhamento da gestão do mesmo para maximizar rendimentos com receitas de licenciamento, o aparecimento de empresas apoiadas por capital de risco que compram patentes inexploradas, o uso de informações de patentes para apontar tendências estratégicas e oportunidades de investimento no mercado acionário e o surgimento de comentários especializados de gestão de negócios sobre a importância de um empreendimento identificar perspectivas de licenciamento lucrativo entre suas patentes. Isso, reforça ainda mais a percepção frequente de que muitas formas de ativos intangíveis (força de trabalho, pesquisa e desenvolvimento, marcas e competências distintas, bem como propriedade intelectual) aumentam de valor mais substancialmente em relação às suas instalações e equipamentos.

Outra área de rápido crescimento na atividade de patentes é o litígio e a representação legal, esta última em todos os processos formais envolvendo patentes (patentes, licenciamento e litígio).

Isso é consistente com outras tantas evidências indiretas de que as patentes estão passando a ocupar um papel cada vez mais importante na tomada de decisões corporativas. Entretanto, com o decorrer do tempo, pode-se claramente observar algumas mudanças drásticas. Uma delas, de que o processo para obter uma patente torna-se cada vez mais complexo, envolvendo mais aplicações, demorando mais e com outras tantas mais reaplicações. Outra mudança é que as patentes hoje em dia são mais heterogêneas do que eram tempos atrás. Alguns pensam que as mudanças na tecnologia e nos métodos de pesquisa sejam os responsáveis pelas mudanças, Outros acham que existe uma explicação mais ampla apoiada na complexidade do processo de obtenção da patente que faz o interessado tenha interesse e mais paciência em reaplicar e reexaminar suas próprias patentes de modo a conseguir, à luz de novos tempos e novos conhecimentos, aumentar o valor da patente para aplicação em licenciamento e em litígios. Em suma, faz uso das nuances do próprio processo para agregar mais valor ao seu patrimônio.

#### **4.7. Funções variadas e benefícios incertos das patentes**

Os benefícios de mais patentes no incentivo à pesquisa e desenvolvimento e na análise da efetividade das políticas de inovação parecem ser altamente variáveis entre tecnologias e setores e, possivelmente, também, ao longo do tempo. Todavia, pesquisar esses efeitos unicamente com dados vindos do setor industrial parece ser inadequado para determinar a amplitude desses benefícios (caso existam) e as circunstâncias nas quais se aplicam. Isso porque em muito casos a atividade de patenteamento deixou seu escopo tradicional (aplicação da patente) e passou a ser parte da estratégia empresarial. Algumas empresas estão construindo grandes portfólios de patentes para obter acesso às tecnologias de terceiros e reduzir a sua vulnerabilidade a eventuais litígios de violação (exemplo, Google adquirindo a parte

de comunicação móvel da Motorola-PCS, retirando patentes de interesse – terminais móveis, RF, etc - e repassando o restante para a Lenovo). Certamente, nesse ecossistema, esse não é um “jogo” novo, mas é certo que essa estratégia defensiva vem aumentando.

A justificativa tradicional para a proteção que se agrega a patentes é aumentar o incentivo para inventar, associando um direito de excluir terceiros de fazer, usar ou vender a invenção em troca de abrir mão do sigilo ao publicar a invenção, disponibilizando as informações para que outros possam construir. Comumente, e tanto mais quanto mais competitivo for o ambiente de inserção, empresas não tem interesse em investir no desenvolvimento de novos produtos e processos sem a garantia de que vai haver proteção aos avanços de imitadores. O custo de divulgar os detalhes de uma inovação aos concorrentes por meio da publicação de patentes pode ser maior do que o ganho em patentear. A posição competitiva de empresas rivais patenteando no mesmo domínio tecnológico pode ser ainda mais reforçada pelo patenteamento extensivo. Como se sabe, onde a inovação seja cumulativa, é importante identificar como e a quem os direitos de propriedade intelectual pertencem e foram atribuídos, inicialmente. Em decorrência, os novos inventores são afetados pela disposição (ou não) dos detentores originais da patente em aceitar e permitir a possibilidade de licenciamento, sem a qual seria mais difícil prosseguir com a inovação em mente. Então, concluindo, onde os inovadores são seguidores, aumentar a força da patente pode aumentar ou reduzir seus incentivos para inovar conforme explicado.

Na porção não industrial da economia (por exemplo, *softwares* e métodos de negócios), fica menos claro se as patentes induzem investimentos adicionais. Possivelmente, como resultado, em parte, pelo sigilo comercial e pela proteção de direitos autorais, a invenção apareceu em ambas as áreas (industrial e não industrial) muito antes do advento da proteção instituída pela patente. O desenvolvimento de *softwares* de código fonte aberto permite um sistema de incentivo diferente do que se tinha até seu advento. De certa forma, o surgimento do patenteamento nessa área deu início a um período de estagnação da pesquisa e desenvolvimento, mas sem

deixar claro se havia correlação entre patenteamento e investimento adicional. De fato, o papel e o impacto das patentes na área de serviços segue sem ser estudada sistematicamente.

O “favor” de dar ao detentor da patente o direito de excluir terceiros implica na obrigação de divulgar a invenção em termos que, na área de software, por exemplo, permite a esses terceiros, ter, então, condições de replicá-la, modificá-la e contorná-la. É fato que o aumento do número de patentes atribuído nessa área deva ter resultado na publicação de uma grande quantidade de informações tecnológicas que pode ter propiciado o aumento da produtividade e eficiência dos processos de pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, há os que têm dúvidas sobre essa forma de encarar a situação e abordam essa temática sob outro prisma. Os resultados de pesquisa nos Estados Unidos são semelhantes aos resultados das pesquisas de inovação da Comunidade Européia, nas quais as empresas antes da divulgações de patentes classificam clientes, conferências, exposições, periódicos, fornecedores, concorrentes e instituições sem fins lucrativos como informação técnica. Tipos específicos de indústrias, tais como farmacêuticas e biotecnologia, somente costumam permitir a divulgação após pedido de patente. Aqui, o sistema de patentes desempenha um papel indireto positivo na difusão de informações.

Há situações em que o patenteamento pode ser uma ferramenta estratégica importante para as empresas sem ser um estímulo direto significativo ou uma fonte de informações técnicas para pesquisa e desenvolvimento ou outras atividades de concorrentes. Como exemplos, pode-se citar áreas como a de semicondutores e outras tantas tecnologias complexas, onde é comum haver centenas de elementos patenteáveis em um único produto, com a consequência de que nenhuma empresa provavelmente deterá sozinha todos os direitos necessários para a comercialização de um produto. Nesse caso, a dependência mútua das tecnologias dos concorrentes ou a vulnerabilidade mútua às patentes confirmadas de outras empresas incentiva o patenteamento principalmente para propósitos de direitos comerciais, em geral por intermédio de complexos acordos de licenciamento cruzado, de modo a evitar ao máximo, litígios. Nesses casos torna-se comum a prática de pagamento de *royalties*

como uma espécie de pagamento de equilíbrio, reconhecendo a força ou o impacto desproporcional do conhecimento utilizado. No entanto, evitar litígios é particularmente importante em setores onde um novo produto pode provocar vários processos de violação e o investimento de capital necessário para produzi-lo é muito grande.

O padrão usual estabelecido de patenteamento e licenciamento na área de semicondutores representa um exemplo de mercado ativo e eficiente e uma economia de custos em relação a litígios. Em ambas situações, os custos do patenteamento estratégico não são triviais e podem drenar recursos da pesquisa produtiva e/ou aumentar os custos finais para os consumidores. Além disso, a prática pode encorajar corridas de portfólios de patentes entre as empresas que tentam obter uma vantagem competitiva sobre oponentes de mercado. O sistema de patentes pode também afetar a formação de novas empresas e a inovação associada à entrada no mercado. Em semicondutores, por exemplo, a necessidade de ter ativos de patentes substanciais para negociar a fim de participar do licenciamento cruzado generalizado de carteiras provavelmente atua como uma barreira a novos entrantes no mercado, sendo essa somada ao capital necessário para estabelecer uma capacidade produtiva na área, que parece ser uma barreira até mais substancial do que a primeira. Estudos recentes sugerem que a proteção de patentes tem se tornado mais crítica para as empresas de *design* de semicondutores do que propriamente para a produção.

#### **4.8. Custos crescentes**

Os custos diretos do sistema de patentes são significativos, crescentes e, em alguns casos, podem afetar adversamente a inovação.

Do ponto de vista do inventor ou da empresa que está solicitando uma patente, estima-se que o processo corporativo médio nos Estados Unidos (exemplo), custe ao requerente entre US\$ 10,000.00 e US\$ 30,000.00 em taxas. A assessoria jurídica

representa a grande maioria desse montante, já que as taxas pagas ao USPTO são baixas e, relativamente, estáveis.

De uma forma geral, os envolvidos nas iniciativas e procedimentos de patenteamento afirmam que os custos dos conflitos sobre patentes também aumentam rapidamente. O custo médio para cada parte envolvida em um processo por violação de patentes até seu veredito final é de pelo menos US\$ 500,000.00, quando envolve riscos relativamente modestos. Riscos maiores nesse tipo de processo faz com que o custo médio possa atingir a cifra de US\$ 4,000,000.00 para cada parte. Além disso, o litígio toma homens-hora de pessoal altamente qualificado da empresa (áreas técnica e de negócios) na participação em depoimentos e em testemunhos em tribunal. Esse processo é particularmente oneroso para *start-ups* e pequenas empresas, já que essas possuem menos pessoal administrativo e acesso a financiamentos de capital. Assim, os custos diretos e de oportunidade do litígio podem afetar a taxa de inovação de maneiras que são difíceis de medir ou mesmo de detectar.

Relegado a um segundo plano, muitas vezes negligenciado e em geral, não documentado de forma clara, está o custo imposto pelo sistema de patentes associado a acordos de licenciamento, negociação de *royalties* ou de simplesmente repelir ameaças de violação. Setores específicos como o de semicondutores reportam um custo significativo do atual sistema de licenciamento cruzado de patentes, apesar de aumentar sua eficácia relativa em evitar os custos muito mais altos de um eventual litígio.

## 5. Sugestões para avaliação de sistemas de patentes

Observando os sistemas de patentes em uso em países desenvolvidos, notadamente, Estados Unidos, os expoentes da Comunidade Européia e o Japão, além de economias em ascensão como as da República Popular da China e a Coréia



do Sul, pode-se depreender como importante alguns critérios para avaliar esses sistemas em termos de seu impacto sobre a inovação. Embora esses critérios possam implicar em julgamentos, podem em vários aspectos serem avaliados empiricamente e rastreados ao longo do tempo na tentativa de captar mudanças significativas. Pelo menos na maioria dos casos, eles se relacionam a fatores considerados importantes, talvez até necessários, e condições suficientes para a inovação.

## 5.1. Acomodando novas tecnologias

O sistema de patentes deve sempre estar apto a acomodar o aparecimento de novas tecnologias. A capacidade de adaptação a novos cenários torna-se fundamental. Nesse sentido, o sistema de patentes americano tem se destacado na adaptação à mudança por ser um sistema unitário com poucas exclusões *a priori*. Deve-se sempre considerar que a iniciativa de estender o patenteamento a novas áreas está, em primeira instância, com inventores e negociantes, e não com as autoridades legais constituídas, e o sistema, embora formalmente neutro, possui características que permitem um tratamento ligeiramente diferente para diferentes tecnologias.

A incorporação de novas tecnologias nem sempre é contínua e rápida; na verdade, muitas vezes gera considerável controvérsia. Além disso, a jurisprudência (em geral, internacional) reconhece limites para patentear, restringindo o uso do termo patentes a invenções que possam ser expressas como produtos ou métodos e excluindo de seu rol as ideias abstratas e fenômenos da natureza. Até que essa configuração venha a ser modificada, essa linha tênue e indistinta pode vir a limitar o acesso público a ideias e técnicas, que embora controversas, possam ser de importância para a pesquisa científica.

## 5.2. Recompensa e garantia de patentes de alta qualidade

O sistema de patentes deve recompensar apenas as invenções que atendam aos teste legais relacionados a novidades e utilidades. A qualidade das patentes emitidas vem sofrendo ataques de forma mais intensa e frequente, muito embora, essas críticas não tenham sendo avaliadas empiricamente. Alguns críticos sugerem que os padrões de patenteabilidade – especialmente, a não obviedade – tornaram-se muito frouxos como resultado da aplicação de algumas decisões judiciais, especialmente nos Estados Unidos. Outros, criticam a ação de agências responsáveis pelo tema em suas jurisdições que ao examinar os pedidos de patentes, o fazem dando um tempo inadequado aos examinadores fazerem seu trabalho, com pessoal com qualificação inadequada para o trabalho como examinador ou com a falta de acesso às informações técnicas necessárias.

Para evitar essas suspeitas e críticas de que patentes estejam sendo emitidas abaixo do padrão, é importante estudar de forma clara e sistemática a correlação ao longo do tempo entre o número de examinadores de pedidos, o número de pedidos e sua complexidade. Em um determinado período de tempo, se o número de examinadores não acompanha o número crescente de pedidos de patentes e/ou aumento da complexidade desses pedidos a serem analisados (o que, em tese, demandaria mais tempo de análise e liberação da aceitação de um pedido), é de se esperar que as taxas gerais de aprovação caiam, dado que a força de trabalho não cresceu de modo a acompanhar o aumento da carga de trabalho, quer pelo aumento de pedidos, quer pelo aumento da complexidade ou pela ocorrência das duas coisas, simultaneamente. Forma similar de acompanhar se a emissão de patentes não está “frouxa” demais é comparar os mesmos números com entidades que exerçam o mesmo papel em outros lugares (exemplo, Estados Unidos, Comunidade Européia e Japão).

Embora, a qualidade da patente possa ser mais problemática em áreas tecnológicas que se movem rapidamente (internet e biotecnologia, por exemplo), o custo em se esperar que um processo evolutivo siga seu curso natural pode ser muito

mais alto, principalmente considerando que essas novas tecnologias atraem o volume de investimento imenso.

### **5.3. Disseminação de informações técnicas**

O sistema de patentes deve cumprir a função de disseminar informações técnicas relevantes. Existem muitos canais possíveis de interação científica e de comunicação técnica e o sistema de patentes deve ser mais do que apenas uma alternativa de manter os avanços técnicos como segredos comerciais. Podem existir, no entanto, características peculiares em um sistema de patentes que inibem a disseminação de informação. É o caso, por exemplo, do sistema americano em que, aproximadamente, dez por cento dos pedidos (em média) são excluídos de publicação, muito embora seja norma internacional desde 1994, a publicação universal dezoito meses após o depósito. Outra característica peculiar do sistema americano está relacionada à doutrina legal de violação intencional, em que é exigido que o infrator pague o triplo dos danos causados ao detentor da patente se for possível demonstrar que ele tinha ciência da patente antes da infração. A intenção é que, face à ameaça de punição estabelecida e sua extensão, essa possibilidade possa inibir a utilização furtiva de patentes dos concorrentes. De certa forma, essa ação punitiva e, espera-se, educativa, compromete um dos principais objetivos de um sistema de patentes, qual seja, o de conscientizar o ecossistema de que inovações podem ajudar a trazer mais inovações.

### **5.4. Prazo e custo das decisões**

As decisões administrativas e judiciais advindas do sistema de patentes implantado devem, na medida do possível, ser oportunas e os custos associados devem ser razoáveis e proporcionais. Na prática, observa-se que o tempo médio decorrido entre o depósito de um pedido de patente e a primeira ação do examinador

desse pedido, assim como, o tempo médio entre o depósito e a disposição final estão aumentando. Se agregar ainda, a complexidade associada às novas tecnologias, a situação piora. Igualmente, leva-se um tempo excessivamente longo para resolver questões legais de validade de patentes e o custo dos processos está aumentando. Esse ônus dos custos e das incertezas envolvidas nessas questões recaem de forma desproporcional sobre as empresas de menor porte e/ou as menos experientes em lidar com o assunto.

### **5.5. Acesso a tecnologias para pesquisa e desenvolvimento**

O acesso a tecnologias patenteadas é importante na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias cumulativas, onde um avanço se baseia em um ou mais avanços anteriores. Anos atrás, uma avaliação informal conduzida nos Estados Unidos, unicamente com alguns integrantes do campo de biotecnologia os questionou sobre se para as patentes que estavam surgindo o acesso estava liberado ou era restrito. Os resultados sugeriam que a propriedade intelectual em biotecnologia estava cumprindo os seus propósitos. Os custos associados eram um pouco mais altos e a pesquisa às vezes podia ser retardada, mas raramente era bloqueada por completo. Existem, no entanto, casos de acesso restrito a descobertas fundamentais muito específicos, como testes genéticos de diagnósticos. E, quem mais vem sofrendo as consequências são as universidades que tiveram formalmente eliminadas as dúvidas se seriam ou não legalmente protegidas de responsabilidades por violação de patentes (2002). Ao longo do tempo, o comportamento dos detentores de patentes pouco se tem alterado em relação à pesquisa universitária, mas é certo que essas já não gozam dos privilégios de outrora.

### **5.6. Reduzindo redundâncias e inconsistências**

De uma forma geral, uma maior integração agregada a políticas de reciprocidade entre os sistemas de patentes ao redor do mundo reduziria os custos

de transações público e privado, facilitando o comércio, o investimento e a inovação. Entretanto, em boa parte devido a questões de geopolítica e geoeconomia, isso seria muito difícil de implementar. Mas, avanços têm sido feitos nesse sentido entre os três principais sistemas de patentes no mundo: Estados Unidos, Comunidade Européia e Japão. Apesar de progressos na harmonização dos sistemas de exame de patentes, diferenças importantes em padrões nacionais e procedimentos permanecem, provocando redundância de pesquisas e exames que implicam em custos mais elevados ao público em geral e dificultando a integração dos mercados como preconizado pela globalização. Como exemplos, pode-se citar as diferenças em relação à atribuição de prioridade de pedido de patente, o requisito de como divulgar a implementação de uma tecnologia para se qualificar a patente, o período de carência – quando aplicável – entre a apresentação do pedido de patente e a publicação de uma invenção e prazo máximo para publicação de todos os pedidos de patentes – por exemplo, dezoito meses nos sistema americano.

## **5.7. Igualdade entre os detentores de patentes**

Deve haver igualdade entre detentores de direitos de propriedade intelectual que estejam situados de forma semelhante (por exemplo, instituições privadas e públicas que realizam pesquisa científica), tendo os mesmos privilégios e obrigações. O poder de império do Estado não deve ser invocado na área de patentes. Ao contrário, o Estado deve ser o primeiro exemplo de que a promoção de igualdade de condições é premissa de seu sistema nacional de patentes. Condições díspares entre detentores de patentes pode influenciar as decisões sobre o local onde determinadas pesquisas devam ser conduzidas.

**5.4 Levantamento e breve análise para consolidar a compreensão de informações pertinentes ao assunto proteção da propriedade intelectual, considerando as premissas fixadas pela Convenção de Paris para tratar do assunto (1883) seguida pela Convenção de Berna (1886 – proteção de obras artísticas e literárias) e pelas complementações decorrentes dos Atos de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) e GATT/WTO (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio / Organização Mundial de Comércio), reunião do Uruguai (1986).**

**1. Visão geral dos aspectos relacionados ao comércio de direitos de propriedade intelectual (TRIPS)**

O Acordo TRIPS foi o primeiro acordo relativo a todos os tipos de propriedade intelectual sendo caracterizado por ser uma estrutura de diretrizes que orientam a sua proteção em áreas relacionadas ao comércio.

A internacionalização dessa questão iniciou-se com a adoção dos termos da Convenção de Paris para a proteção da propriedade intelectual em 1883. A Convenção refletiu os interesses dos países industrializados emergentes na época, mas permitindo considerável flexibilidade para a elaboração de seus sistemas de patentes. Posteriormente, em sucessivas revisões da Convenção original essa flexibilidade foi em certa medida, limitada. A Convenção deixou espaço para exclusões de patenteabilidade, a determinação de quais direitos exclusivos seriam usufruídos, por quanto tempo as patentes durariam, entre outros tantos assuntos. Durante a década de 1970, os países tentaram expandir ainda mais essas flexibilidades em paralelo ao desenvolvimento de regras internacionais para a transferência de tecnologia e para unificação de condutas de empresas multinacionais, mas tais tentativas encontraram uma resistência enorme dos países desenvolvidos, capitulando em seguida.

Assim, desde a década seguinte (1980), os países desenvolvidos têm promovido cada vez mais a adoção de seus próprios padrões de proteção de patentes em países em desenvolvimento. Isso foi feito por meio de diferentes mecanismos.

Em primeiro lugar, a assistência técnica bilateral e/ou multilateral contribuiu significativamente para moldar os sistemas de patentes em muitos países em desenvolvimento em linha com as adotadas em países desenvolvidos, geralmente com pouca ou nenhuma consideração de cada situação particular e de suas necessidades específicas.

Em segundo lugar, o Acordo TRIPS adotado em 1994 incorporou um detalhado conjunto de padrões mínimos substantivos e processuais aplicáveis ao direito de patentes. Embora o acordo permitisse aos países em desenvolvimento e aos menos desenvolvidos que aplicassem períodos de transição, não permitia qualquer desigualdade de tratamento. O acordo seguiu essencialmente uma abordagem única, embora deixasse margem de manobra em muitas áreas.

Terceiro, a WIPO (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) lançou uma iniciativa para harmonizar ainda mais os sistemas de patentes através de uma iniciativa chamada de “Agenda de Patentes da WIPO”. Esta iniciativa foi encarada como um processo mundial com o objetivo de preparar a plataforma para o desenvolvimento de um sistema internacional de patentes mais uniforme. Um dos principais componentes desta agenda foi ressuscitar as negociações sobre um “Tratado de Lei Substantiva de Patentes (SPLT)”, cujas primeiras iniciativas tinham ido por água abaixo na década de 1980 quando os países desenvolvidos mudaram estrategicamente para o GATT em face do fracasso da WIPO em levar adiante um projeto de tratado para a harmonização da lei de patentes.

Finalmente, os países desenvolvidos, notadamente os Estados Unidos, têm multiplicado seus esforços para incorporar características-chave de seu próprio sistema de patentes por meio de disposições específicas em acordos de livre comércio (TLCs). Tais disposições incluem, no caso de FTAs americanos (*North American Free Trade Agreements*), a definição de patenteabilidade e requisitos de divulgação, extensão do prazo de patentes, limitações de exceções a direitos



exclusivos (incluindo, em alguns FTAs, licenças compulsórias) e novas modalidades (nem mesmo em vigor nos Estados Unidos) por vincular a proteção de patentes ao registro de produtos farmacêuticos.

Nesse contexto, repensando o que faz o sistema de patentes, quem dele se beneficia e como pode ser aplicado minimizando os custos envolvidos, torna-se uma tarefa urgente, principalmente, para os países em desenvolvimento. A questão crítica é como projetar ou adequar o sistema nacional de patentes de uma forma que se adapte ao nível de desenvolvimento e às necessidades socioeconômicas do país. Adotar uma abordagem nacionalista não necessariamente significa se contrapor à globalização que representa, de uma maneira geral, uma tendência internacional, desde que canalize seus esforços na procura de espaços onde se possa estabelecer suas próprias políticas, suas próprias características. Também postula que tal solução é superior, em termos socioeconômicos, a uniformidade prescrita pela abordagem global concebida e baseada em padrões de países desenvolvidos.

## **2. Processo de entrada em vigor do TRIPS**

Os problemas de proteção dos direitos de propriedade intelectual foram discutidos pela primeira vez como uma questão de comércio internacional na reunião do GATT em Tóquio, em 1978. Na rodada de Tóquio houve debate e coordenação de políticas internacionais e demais regras para fortalecer as estratégias contra os produtos falsificados. Também houve debates sobre a proteção internacional de propriedade intelectual no âmbito da WIPO, agência especializada da ONU.

No entanto, no contexto da WIPO, uma série de problemas foram apontados, incluindo:

- Os tratados são difíceis de aplicar e a Assembleia Geral da WIPO só pode recomendar medidas corretivas;
- A adoção de tratados é baseada no princípio do consenso entre todos os membros. A adesão é prerrogativa de cada um deles.

Em outras palavras, nesse contexto, se um Estado-Membro violar um tratado, medidas para remediar a ocorrência são improváveis de acontecer, ao menos prontamente. Adicionalmente, em debates envolvendo a constituição e as revisões do tratado, havia o conflito entre interesses de países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Conseqüentemente, os Estados Unidos que desejavam uma proteção internacional mais forte da propriedade intelectual, lançaram os problemas dessa natureza dos países em desenvolvimento como problemas comerciais e na tentativa de resolver essas questões de forma favorável aos seus interesses pressionaram para tornar os aspectos comerciais da propriedade intelectual incluindo o comércio de produtos falsificados como um item para negociação no fórum internacional sobre questões comerciais, endereçando, portanto, o GATT, como ambiente adequado para essa discussão. Assim, na reunião do GATT realizada em setembro de 1986, no Uruguai, decidiu-se iniciar as negociações do TRIPS. O debate teve início em janeiro de 1987, tendo sido decidido que os planos e grupos de negociação envolveriam quinze diferentes campos.

Posteriormente, em dezembro de 1988, um relatório provisório foi elaborado na reunião executiva de Montreal. No entanto, os primeiros estágios das negociações do TRIPS foram marcados por fortes diferenças de opinião entre os países desenvolvidos, que queriam discussões focadas na proteção apropriada e efetiva dos direitos de propriedade intelectual, ao passo que os países em desenvolvimento argumentavam que o GATT não tinha mandato para conduzir o debate sobre proteção dos direitos de propriedade intelectual. Como de praxe, o resultado das discussões deixou de lado o argumento apresentado pelos países em desenvolvimento, persistindo todavia, intenso conflito entre as opiniões dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, fazendo com que as negociações não avançassem muito.

Inicialmente, era expectativa que a rodada do Uruguai terminasse quatro anos mais tarde (1990), mas as negociações ficaram paralisadas sobre questões ligadas à agricultura, sendo decidido em dezembro de 1990 (encontro executivo de Bruxelas), estender a continuidade das negociações.

Em abril de 1991, os grupos de negociação foram reduzidos de quinze para sete e em dezembro do mesmo ano, o Diretor-Geral do GATT apresentou uma proposta para o acordo final. Em novembro de 1992, os Estados Unidos e a Europa chegaram a um acordo geral sobre as questões agrícolas e o debate avançou com negociações relevantes, tendo sido finalmente concluído em dezembro de 1993. Em abril de 1994, na reunião executiva de Marrakesh (Marrocos), um acordo foi alcançado em todos os pontos de negociação e o Acordo TRIPS entrou em vigor juntamente com o acordo da Organização Mundial de Comércio em janeiro de 1995.

É pensamento comum que apesar do intenso confronto entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, a rodada do Uruguai que lançou a ideia do único acordo geral foi de primordial importância. Embora o resultado das negociações tenha sido no geral desvantajoso para os países em desenvolvimento, houve áreas de negociação (agricultura e têxteis, por exemplo) que beneficiaram esses últimos (Brasil incluído).

### 3. Características do Acordo TRIPS

O Acordo TRIPS é um acordo único, detalhado e abrangente que consiste em setenta e três artigos divididos em sete partes.

A Parte I consiste em disposições gerais e princípios básicos.

Os países membros são obrigados a promulgar legislação nacional para dar efeito às disposições do Acordo TRIPS, que define a propriedade intelectual como todas aquelas categorias que fazem parte das Seções 1 a 7 da Parte II do acordo, a saber: direitos autorais e direitos relacionados, marcas registradas, indicações geográficas, desenhos industriais, patentes, desenhos de *layout* (topografias) de circuitos integrados e proteção de informações não divulgadas (segredos comerciais) (Artigo 1<sup>o</sup>).

Além disso, o Acordo TRIPS estabelece que os membros devem cumprir com suas obrigações relativas aos direitos de propriedade intelectual ao abrigo dos

tratados existentes (Artigo 2º). Esses tratados que devem ser cumpridos são especificados como a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, a Convenção de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas, a Convenção de Roma para a Proteção de Artistas, Produtores de Fonogramas e Organizações de Radiodifusão e o Tratado sobre Propriedade Intelectual em Relação aos Circuitos Integrados (Tratado IPIC).

Em tratados anteriores relativos a direitos de propriedade intelectual, uma vez que existiam apenas disposições que estabeleciam o tratamento nacional, às vezes surgiam problemas onde pessoas de países específicos recebiam maior proteção do que os nacionais do próprio país. Embora esse tipo de ocorrência não fosse comum, foi às vezes concedida como um benefício em troca de outros itens como resultado de negociações diretas entre países. Portanto, no Acordo TRIPS, ambos tratamentos (igualdade e nação mais favorecida) foram fornecidos como princípios básicos (respectivamente, artigos 3º e 4º). Embora o tratamento da nação mais favorecida tenha sido estipulado anteriormente pelo GATT, isso se aplicava unicamente a mercadorias, ou seja, produtos importados ou exportados, ao passo que o Acordo TRIPS passou a ser aplicado a pessoas (natural ou jurídica), estas como titulares de direitos de propriedade intelectual.

A Parte II do Acordo TRIPS fornece padrões relativos à disponibilidade, âmbito e utilização dos direitos de propriedade intelectual.

O conteúdo pode ser assim resumido:

#### **a. Direitos autorais e direitos relacionados (Seção 1)**

Estão incluídas disposições relativas ao esclarecimento da relação com a Convenção de Berna (Artigo 9º), protegendo os direitos autorais de programas de computador e bancos de dados (Artigo 10º), direitos de locação (Artigo 11), o prazo de proteção (Artigo 12) e proteção de artistas, produtores de fonogramas e organismos de radiodifusão (Artigo 14).

Em relação à proteção de programas de computador e bancos de dados, por absoluta falta de previsão na Convenção de Berna (1886), fez com que países desenvolvidos liderassem movimento para incluir a proteção desses direitos no manto da legislação de direitos autorais. Isso aconteceu e o Acordo TRIPS agregou disposições para essa proteção usando o direito autoral.

Além disso, a Convenção de Berna já estabelecia que cada país pudesse limitar o direito de reprodução, desde que tal reprodução não entrasse em conflito com a exploração normal da obra e não prejudicasse os legítimos interesses do autor. Dessa forma, muitos países permitiam a cópia privada de obras pelos usuários para uso pessoal – portanto, uso comercial, direto ou indireto da obra, seguia não sendo permitido sem a anuência do detentor do direito. Com o surgimento das empresas de locação foi necessário regulamentar o direito de aluguel, de modo que os detentores de direitos autorais pudessem licenciar o aluguel de suas obras e ser remunerado por isso. O Acordo TRIPS obriga os membros a estabelecer direitos de aluguel, pelo menos relativos a programas de computador e filmes.

## **b. Marcas registradas (Seção 2)**

A Convenção de Paris prevê a independência de cada país em relação ao tratamento dado a proteção de marcas (Artigo 5<sup>o</sup>), a proteção de marcas notórias (Artigo 6<sup>o</sup>, § 2), a proteção de emblemas estatais (Artigo 6<sup>o</sup>, § 3), a atribuição de marcas (Artigo 6<sup>o</sup>, § 4), a proteção de marcas registradas em outros países (Artigo 6<sup>o</sup>, § 5), a proteção de marcas de serviço (Artigo 6<sup>o</sup>, § 6), a proteção de marcas (Artigo 7<sup>o</sup>, § 2) e a proteção de nomes comerciais (Artigo 8<sup>o</sup>). O Acordo TRIPS complementa essas disposições com partes extras relativas a matéria protegível (Artigo 15), direitos conferidos (Artigo 16) e o prazo de proteção (Artigo 18), dentre outros pontos.

Além disso, em contraste com a Convenção de Paris, que apenas mencionava que marcas de serviço deveriam ser protegidas, o Acordo TRIPS exige o estabelecimento de um sistema de registro para marcas de serviço.

### **c. Indicações geográficas (Seção 3)**

O Acordo TRIPS forneceu proteção adicional e mais completa para vinhos e bebidas alcóolicas (Artigo 23).

### **d. Desenhos industriais (Seção 4)**

O Acordo TRIPS contém disposições relativas aos requisitos para proteção (Artigo 25) e sobre a própria proteção (Artigo 26). Em alguns países, era adotada uma abordagem de registro para a proteção de desenhos industriais da mesma forma que para as patentes, ao passo que outros países, a proteção se dava em termos de um trabalho criativo, portanto cobertos pelo direito autoral. O Acordo TRIPS simplesmente validou ambas posições de modo que os membros podem optar pela proteção realizada por uma das duas formas até então utilizadas.

### **e. Patentes (Seção 5)**

O acordo incluiu muitas disposições importantes não cobertas pela Convenção de Paris, incluindo matéria patenteável (Artigo 27), direitos conferidos (Artigo 28), condições aos requerentes de patentes (Artigo 29), exceções a direitos conferidos (Artigo 30), licença compulsória de uso da patente, sem autorização do titular do direito (Artigo 31), revogação e caducidade (Artigo 32), prazo de proteção (Artigo 33) e ônus da prova em processos de patentes (Artigo 34).

### **f. Projetos de *layout* de circuitos integrados (Seção 6)**

O Acordo TRIPS estabeleceu disposições para complementar o Tratado IPICTI relacionado aos direitos de propriedade intelectual para circuitos integrados quando ao escopo da proteção (Artigo 36), atos que não requerem autorização do titular do direito (Artigo 37) e o prazo de proteção (Artigo 38).

### **g. Proteção de segredos comerciais (Seção 7)**

O acordo forneceu proteção de informações mantidas em segredo (informações não divulgadas), como *know-how* e segredos comerciais, bem como informações submetidas a governos ou agências governamentais (Artigo 39).

Uma característica do acordo é que foram incluídas disposições sobre a aplicação dos direitos de propriedade intelectual. A Parte III contém disposições detalhadas acerca das obrigações gerais (Seção 1), civis, procedimentos administrativos e recursos (Seção 2), medidas provisórias (Seção 3), requisitos especiais relacionados a medidas de fronteira (Seção 4) e procedimentos criminais (Seção 5).

Em particular, as disposições relativas às medidas regulatórias em países fronteiriços exigem que os membros garantam que seus procedimentos sejam claros e transparentes, estando eles obrigados a reconhecer os direitos dos detentores do direito de apresentar reivindicações sobre suas marcas registradas e direitos autorais.

Consequentemente, o acordo promoveu a harmonização internacional de sistemas relacionados à aplicação de direitos de propriedade intelectual e, particularmente no que diz respeito a controles de fronteira, o debate iniciado na rodada de Tóquio foi incorporado ao contrato, garantindo a aplicação adequada dos direitos de propriedade intelectual.

O acordo também contém disposições sobre aquisição e manutenção dos direitos de propriedade intelectual e procedimentos entre as partes em questão (Parte IV), prevenção e solução de controvérsias (Parte V), disposições provisórias (Parte VI) e arranjos institucionais e disposições finais (Parte VII). Em princípio, com relação a consultas e resolução de conflitos relativos ao Acordo TRIPS, devem ser aplicadas de maneira uniforme, as disposições relacionadas ao GATT.

Adicionalmente, um Conselho para TRIPS foi estabelecido na Organização Mundial de Comércio para se concentrar exclusivamente em problemas relacionados aos direitos de propriedade intelectual, bem como monitorar a implementação do acordo e ter a oportunidade de discutir com os membros itens de comum interesse.



## 4. Disposições gerais e princípios básicos (Parte I)

### a. Natureza e escopo das obrigações

O Acordo TRIPS prescreve que os membros devem estabelecer padrões mínimos de proteção (Artigo 1<sup>o</sup>, § 1). Padrões mínimos significam que:

- Devem ser cumpridos uniformemente por todos os membros e,
- Os membros não estão proibidos de implementar em seu arcabouço legal proteção mais abrangente do que a exigida pelo TRIPS.

Além disso, o TRIPS define propriedade intelectual como sendo todas aquelas que são objeto das Seções 1 a 7 da Parte II do acordo, ou seja, direitos autorais e direitos relacionados, marcas registradas, indicações geográficas, desenhos e projetos industriais, patentes, projetos de *layout* de circuitos integrados e proteção de informações reservadas (segredos comerciais) – (Artigo 1<sup>o</sup>, § 2).

### b. Relação com outras convenções

O acordo refere-se às disposições substantivas da Convenção de Paris para a proteção da propriedade intelectual (Artigos 1<sup>o</sup> a 12 e Artigo 19) e estabelece que os membros devem cumprir os termos dessa Convenção mesmo que não tenham tomado parte da mesma (Artigo 2<sup>o</sup>, § 1).

Por essa razão, é comum dizer que o Acordo TRIPS adota uma abordagem “Paris *Plus*.”

O TRIPS também incorpora disposições substantivas da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas (Artigos 1<sup>o</sup> a 21, mas não incluindo o Artigo 6<sup>o</sup> bis – Direito moral dos autores) e estabelece que os membros devam cumprir aquelas disposições da Convenção de Berna, mesmo que não tenham tomado parte da mesma (Artigo 9<sup>o</sup>). Assim, também é dito que o TRIPS adota uma abordagem “Berna *Plus*.”

Como resultado, o TRIPS impõe uma obrigação aos membros, quer tenham sido ou não parte das Convenções de Paris e Berna, e que significa que as eventuais violações de seus termos serão tratadas utilizando os procedimentos de resolução de disputas da Organização Mundial de Comércio.

Assim, por exemplo, casos de sistemas nacionais de propriedade intelectual que imponham obrigações contrárias aos termos do TRIPS serão resolvidas através dos procedimentos citados anteriormente, da Organização Mundial de Comércio. Sem dúvida, o alvo são sistemas de países em desenvolvimento.

### **c. Tratamento nacional**

O Acordo TRIPS prevê tratamento nacional (Artigo 3<sup>o</sup>).

Tratamento nacional significa que os membros são obrigados a tratar os nacionais de outros países de forma igual aos seus próprios nacionais. Esse princípio de tratamento nacional em tratados internacionais sobre propriedade intelectual já estava incluído nos termos das Convenções de Paris e Berna.

Para contextualizar é, também, necessário considerar que o antigo princípio da nacionalidade consagrado no âmbito do GATT era aplicado somente à igualdade de tratamento entre produtos nacionais e importados.

Como resultado da inclusão do tratamento nacional no Acordo TRIPS, tornou-se claro que:

- O princípio agora, também, se aplica à propriedade intelectual não sujeita à Convenção de Paris ou Berna (segredos comerciais, etc) e,
- O princípio também se aplica ao cumprimento dos direitos decorrentes da propriedade intelectual.

#### **d. Tratamento de nação mais favorecida**

Há previsão no TRIPS para o tratamento da nação mais favorecida (Artigo 4<sup>o</sup>).

Embora fosse uma suposição básica do GATT, o tratamento de nação mais favorecida não era aplicado aos tratados internacionais relativos a propriedade intelectual. O princípio do GATT tinha como escopo ser aplicado somente a produtos importados e nacionais.

Portanto, o Acordo TRIPS é significativo, pois representa o primeiro tratado internacional em relação à propriedade intelectual a considerar o tratamento de nação mais favorecida.

A diferença entre tratamento nacional e tratamento de nação mais favorecida é que, embora o tratamento nacional exija que os estrangeiros sejam tratados da mesma forma ou melhor do que os nacionais, o tratamento de nação mais favorecida é um princípio em que todos os estrangeiros devem ser tratados igualmente.

Conseqüentemente, de acordo com o tratamento de nação mais favorecida, se o país “A” oferece ao país “B” certos benefícios ou privilégios, ele deve automaticamente estendê-los a todos os outros países. Portanto, uma consequência do tratamento de nação mais favorecida é que os resultados dos acordos bilaterais também se estendem automaticamente a outros países.

#### **e. Acordos multilaterais**

O Acordo TRIPS prevê que os procedimentos previstos nos acordos da WIPO relativos à aquisição ou manutenção de direitos de propriedade intelectual são exceções aos princípios de tratamento nacional e tratamento de nação mais favorecida (Artigo 5<sup>o</sup>).

Assim, por exemplo, mesmo que um país seja membro do Acordo TRIPS, mas se não fizer parte do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), eles não são

elegíveis a receber os benefícios do tratamento nacional ou tratamento de nação mais favorecida do PCT.

#### **f. Esgotamento dos direitos**

Durante as negociações do TRIPS, o esgotamento internacional dos direitos sobre propriedade intelectual foi discutido. Todavia, os argumentos eram muito divergentes de modo que não foi possível obter um consenso.

Então, em sua versão final, o acordo não abordou a questão do esgotamento dos direitos de propriedade intelectual, exceto no que diz respeito aos tratamentos nacional e de nação mais favorecida (Artigo 6<sup>o</sup>).

Conseqüentemente, ele não contém quaisquer disposições relativas ao esgotamento internacional dos direitos de propriedade intelectual ou à importação paralela de produtos genuínos, sendo essas questões deixadas para tratamento pelo arcabouço legal de cada membro.

### **5. Padrões para disponibilidade, escopo e uso (Parte II)**

#### **a. Direitos autorais e direitos relacionados**

Com base no reconhecimento de que entre as categorias de propriedade intelectual, as obras criativas são as mais fáceis de copiar, o TRIPS prevê proteção das mesmas, incluindo programas de computador, obras cinematográficas e gravações de áudio.

##### **i. Princípios de proteção de direitos autorais**

O tratado internacional de referência para a proteção de direitos autorais é a Convenção de Berna. Enquanto a convenção estabelecia o requerimento básico para

fazer cumprir os níveis de proteção a esses direitos entre os membros, o TRIPS veio para ampliar ainda mais a cobertura estabelecida na Convenção de Berna.

Os três pilares básicos da Convenção de Berna são o tratamento nacional, a aplicação da lei do foro e a proteção automática (sem formalidades).

Conforme já mencionado, o tratamento nacional significa que um membro deve conceder o mesmo tratamento ao autor de uma obra de outro país que concede, atualmente, aos seus próprios nacionais.

A aplicação da lei do foro significa que a proteção das obras é baseada nas leis do país onde a proteção para o trabalho foi reivindicada e não o país de nacionalidade do autor ou país de origem da obra.

Proteção automática quer dizer que os direitos de adesão a uma obra surgem naturalmente quando o trabalho é criado sem nenhuma formalidade adicional. Assim, o autor da obra obtém automaticamente os direitos autorais como resultado do ato criativo perpetrado.

## **ii. Obras protegidas**

Obras protegidas pelo direito autoral são aquelas que expressam pensamentos e emoções de forma criativa nos campos literário, científico, artístico, musical, arquitetônico, dentre outros.

A Convenção de Berna estabelece que a expressão “obras literária e artística” deve incluir as produções nos domínios literário, artístico e científico, qualquer que seja o modo ou forma pela qual sejam expressos (Artigo 2<sup>o</sup>).

## **iii. Proteção de programas de computador e bancos de dados**

A Convenção de Berna (1886), evidentemente, não incluiu disposições relativas a programas de computador ou banco de dados.

Em contraste, o Acordo TRIPS prevê que programas de computador, sejam no código-fonte ou código-objeto, devem ser protegidos como obras literárias segundo os termos da Convenção de Berna (Artigo 10<sup>o</sup>, § 1).

Embora, na Convenção de Berna, obras literárias ou artísticas – enciclopédias, por exemplo – que em razão da seleção e disposição de seus conteúdos, constituem criações intelectuais estando sujeitas a proteção (Artigo 2<sup>o</sup>, § 5), não dispõe de forma clara e expressa de que algo como um banco de dados poderia gozar do mesmo benefício.

Com o advento do TRIPS, os bancos de dados, qualquer que seja a sua forma de existência, que em razão da seleção ou arranjo de seus conteúdos constituam criações intelectuais devem ser protegidos como obras de direito autoral nos termos do artigo 10<sup>o</sup>, § 2).

#### **iv. Natureza dos direitos autorais**

A Convenção de Berna prevê o direito autoral como um direito de propriedade do autor, que inclui o direito de tradução (Artigo 8<sup>o</sup>), o direito de reprodução (Artigo 9<sup>o</sup>), os direitos de representação e comunicação (Artigo 11), os direitos de transmissão (Artigo 11bis), o direito de recitação pública (Artigo 11ter), os direitos de adaptação e arranjo (Artigo 12) e os direitos de adaptação cinematográfica, reprodução, distribuição, apresentação e comunicação pública (Artigo 14).

Além disso, a Convenção de Berna estabelece que uma obra cinematográfica inspirada em uma obra original (por exemplo, um livro) será protegida com o mesmo direito conferido à obra original (Artigo 14).

Por outro lado, a mesma convenção impõe certos limites aos direitos dos autores, permitindo a utilização de obras de domínio público (Artigo 10<sup>o</sup>) e a reprodução de artigos sobre eventos (Artigo 10<sup>o</sup> bis).

## **v. Direitos de locação**

O Acordo TRIPS reconhece os direitos de locação além da proteção de direitos autorais prevista na Convenção de Berna (Artigo 11). Ele estabelece que “no que diz respeito a pelo menos programas de computador e obras cinematográficas, um membro deve conceder aos autores e seus sucessores, o direito de autorizar ou proibir a locação comercial ao público, de originais ou cópias de suas obras protegidas por direitos autorais.”

A expressão “pelo menos” indica que, no Acordo TRIPS, se deseja ressaltar que programas de computador e obras cinematográficas têm esse amparo, sendo facultativo a extensão dessa aplicação para os demais tipos de obras cobertas pelo direito autoral.

## **vi. Termo de proteção**

Na Convenção de Berna, o prazo de proteção de direitos autorais é assim estipulado:

- A vida do autor e cinquenta anos após a sua morte (Artigo 7<sup>o</sup>, § 1);
- Obras cinematográficas: cinquenta anos após a obra ter sido disponibilizada ao público com o consentimento do autor (ou se a obra não tiver sido disponibilizada ao público no prazo de cinquenta anos, então, conta-se o mesmo prazo a partir da realização de tal trabalho – Artigo 7<sup>o</sup>, § 2);
- Trabalhos anônimos ou sob pseudônimos: cinquenta anos após o trabalho ter sido legalmente disponibilizado ao público (Artigo 7<sup>o</sup>, § 3);
- Obras fotográficas e obras de arte aplicada na medida em que sejam protegidas como obras artísticas: é matéria de legislação de cada país; no entanto, o prazo de proteção deve durar pelo menos vinte e cinco anos a partir da realização de tal obra (Artigo 7<sup>o</sup>, § 4).



O Acordo TRIPS prevê que sempre que o prazo de proteção de uma obra que não seja uma obra fotográfica ou de arte aplicada, seja calculado sem levar em conta a vida de uma pessoa física (portanto, aplicado quando o detentor do direito é uma pessoa jurídica):

- Tal prazo não será inferior a cinquenta anos contados a partir do final do ano civil da publicação autorizada ou;
- Na falta dessa publicação autorizada dentro de cinquenta anos, cinquenta anos a partir do final do ano civil de realização do trabalho (Artigo 12);

Essa última previsão foi incorporada pelo Acordo TRIPS e representa uma inovação em relação à Convenção de Berna.

### **vii. Limitações e exceções relacionadas a direitos autorais**

O Acordo TRIPS estabelece que os membros devem controlar as limitações ou exceções aos direitos exclusivos para aplicação somente a casos especiais, desde que não entrem em conflito com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do titular do direito (Artigo 13).

A Convenção de Berna, também, aplicava limitações ao direito autoral de reprodução utilizando redação similar ao Artigo 13 do Acordo TRIPS, e permitia que cada país promulgasse suas próprias leis impondo limitações e exceções aos direitos de reprodução (Artigo 9º, § 2).

Com base no mesmo dispositivo da Convenção de Berna, o Acordo TRIPS prevê o reconhecimento formal de limitações e/ou exceções a todos os direitos do detentor de direitos autorais, incluindo o direito de reprodução.

### **viii. Direitos morais do autor**

A Convenção de Berna estabelecia que independentemente da natureza econômica dos direitos do autor e mesmo após a transferência dos referidos direitos, o autor teria o direito de reivindicar a autoria da obra e se opor a qualquer distorção,

mutilação ou outra modificação ou ação depreciativa em relação ao referido trabalho que venha a ser prejudicial à sua honra ou reputação (Artigo 6º bis).

Assim, os direitos do autor consistiam em:

- Direito de publicação (o direito de fornecer e apresentar, ou não, seu trabalho para o público);
- Direito de exibição do nome do autor (o direito de exhibir, ou não, o nome real do autor ou seu pseudônimo na obra original ou versão a ser fornecida e apresentada ao público);
- Direito à integridade (o direito de proibir qualquer modificação, alteração ou remoção no trabalho ou seu título).

Além disso, os direitos morais de um autor eram vistos como direitos ligados à reputação que eram inalienáveis, independentes dos direitos autorais, exclusivos da pessoa e intransferível, sendo seu prazo de proteção ilimitado.

No Acordo TRIPS, as disposições relativas aos direitos morais não estão incluídas por estarem fora do escopo original que é o de ser um acordo que trata dos aspectos relacionados ao comércio de direitos de propriedade.

## **ix. Direitos relacionados a direitos autorais**

Direitos relacionados a direitos autorais são direitos que protegem o investimento monetário, trabalho, conhecimento, etc, envolvidos na comunicação de obras para o público em geral como intérpretes (cantores e atores), produtores e organizações de radiodifusão. Eles compreendem:

- Direitos dos artistas;
- Direitos dos produtores;
- Direitos das emissoras.

Além disso, a Convenção de Roma que visava proporcionar a proteção aos direitos relacionados aos direitos autorais incluiu os seguintes recursos:

- Estipula a proteção mínima para artistas, etc.;
- Emprega o princípio do tratamento nacional;
- Reconhece o direito dos artistas e produtores de reivindicar remuneração relativa a usos secundários, como transmissões de áudio (ou áudio e vídeo) feitas com fins comerciais;
- Fornece um prazo de proteção.

Em contraste, o Acordo TRIPS, embora tenha previsão de que os membros devam cumprir a Convenção de Roma, não se refere ao texto dessa convenção, mas tem sua própria redação (Artigo 14).

Além disso, o Acordo TRIPS prevê a concessão de direitos de locação para produtores e quaisquer outros titulares de direitos (áudio, por exemplo) como determinado na lei de um membro para licenciar ou proibir o aluguel comercial desses direitos (Artigo 14, § 4).

## **b. Marcas registradas**

### **i. Proteção de marcas registradas na Convenção de Paris**

Uma vez que ao assunto da proteção de marcas tinha diferente tratamento conforme o país, a Convenção de Paris não forneceu quaisquer definições relativas a marcas registradas, mas simplesmente estipulou o princípio de que com relação aos requisitos para depósito e registro de modo que cada país fizesse sua determinação e aplicação através da legislação interna (Artigo 6<sup>o</sup>, § 1).

Em geral, uma marca é compreendida como uma letra ou símbolo usado para indicar um produto ou serviço e as funções das mesmas incluem:

- Indicação da origem do produto, etc;
- Garantia da qualidade do produto, etc;
- Anúncio do produto, etc.

O sistema de marcas registradas protege não apenas os usuários da marca, mas também clientes que compram ou usam o produto portador da marca.

Além disso, a Convenção de Paris contém o princípio da independência de proteção de marcas, ou seja, um pedido de registro de marca depositado por um nacional de um país membro não pode ser recusado, nem pode um registro ser invalidado, com o fundamento de que o depósito, registro ou renovação, não foi efetuado no país de origem (Artigo 6<sup>o</sup>, § 2).

A Convenção de Paris, também, tem disposições sobre proteção de marcas registradas, tais como:

- Proteção de marcas notórias no exterior (Artigo 6<sup>o</sup> bis);
- Proteção de emblemas do Estado, etc. (Artigo 6<sup>o</sup> ter);
- Atribuição de marcas (Artigo 6<sup>o</sup> quater);
- Proteção de marcas registradas em outros países (Artigo 6<sup>o</sup> quinquies);
- Restrições ao registro e uso de marcas por um agente ou representante (Artigo 6<sup>o</sup> septies);
- Nenhuma restrição sobre a natureza dos produtos que usam a marca (Artigo 7<sup>o</sup>);
- Marcas coletivas (Artigo 7<sup>o</sup> bis);
- Proteção de nomes comerciais (Artigo 8<sup>o</sup>);
- Regulamentação de produtos que ostentam ilegalmente uma marca ou nome comercial (Artigo 9<sup>o</sup>);
- Regulamentação de mercadorias com falsas indicações quanto à sua origem (Artigo 10<sup>o</sup>).

No que diz respeito à proteção de marcas de serviço, a Convenção de Paris dispõe que os países se comprometem a proteger as marcas de serviço. A princípio, eles não são obrigados a providenciar o registro de tais marcas (Artigo 6<sup>o</sup> sexies); os

membros são apenas obrigados a fornecer alguma forma de proteção para as marcas de serviço e não são obrigados a estabelecer um sistema de registro.

## ii. Proteção de marcas registradas no Acordo TRIPS

### 1. Marcas registradas e assuntos protegíveis

O Acordo TRIPS define marca protegida como qualquer sinal ou combinação desses, capaz de distinguir os bens ou serviços de uma empresa dos de outra (Artigo 15, § 1).

O acordo trata as marcas anexadas aos bens da mesma forma que as marcas de serviço e os membros devem agora estabelecer um sistema de registro para marcas de serviço.

No que se refere aos objetos de proteção de marcas, o Acordo TRIPS prevê que sinais, em particular palavras, incluindo nomes pessoais, letras, números, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação de tais elementos, serão elegíveis para registro como marcas (Artigo 15, § 1).

Adicionalmente, o Acordo TRIPS reconhece que:

- Onde os sinais não são inerentemente capazes de distinguir os produtos ou serviços relevantes, os membros podem fazer o registro depender da distinção adquirida através do uso;
- Os membros podem exigir, como condição de registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis (Artigo 15, § 1).

No entanto, embora o acordo preveja que um membro pode permitir registro de marca por uso, ficou estipulado que:

- O uso efetivo de uma marca não deve ser uma condição para o depósito de um pedido para registro;

- Um pedido não deve ser recusado unicamente com base em que o uso pretendido não ocorreu antes do término de um período de três anos contado a partir da data de aplicação (Artigo 15, § 3).

Para completar esse processo, o Acordo TRIPS estabelece que os membros devem publicar cada marca comercial antes de ser efetivamente registrada ou imediatamente após o registro, de modo a conceder a oportunidade de contestação e oposições à concessão do registro de marcas (Artigo 15, § 5).

## 2. Direitos conferidos

TRIPS prevê que o titular de uma marca registrada para um produto ou serviço, tenha o direito exclusivo de impedir que terceiros não tenham consentimento para uso com fins comerciais, de sinais idênticos ou semelhantes aplicados para produtos ou serviços iguais ou semelhantes (Artigo 16, § 1).

Adicionalmente, o Acordo TRIPS afirma que as disposições do Artigo 6<sup>o</sup> bis da Convenção de Paris:

- Também se aplica a marcas de serviço (Artigo 16, § 2);
- Se aplica a bens ou serviços que não sejam semelhantes ao que estão vinculados ao registro da marca (Artigo 16, § 3).

## 3. Prazo de proteção

Em relação ao prazo de proteção da marca, o Acordo TRIPS prevê que:

- Registro inicial e cada renovação de registro de uma marca deve ser feito em prazo não inferior a sete anos;
- O registro de uma marca é renovável indefinidamente (Artigo 18).

#### **4. Requisito de uso, licenciamento e cessão**

O Acordo TRIPS prevê que o registro de uma marca pode ser cancelado somente após um período ininterrupto de pelo menos três anos de não uso (Artigo 19, § 1).

Além disso, o acordo prevê que:

- Os membros podem determinar as condições de licenciamento e atribuição de marcas registradas;
- O licenciamento compulsório de marcas registradas não será permitido;
- O titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca registrada com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca esteja atrelada.

#### **c. Indicações geográficas e a proteção dessas indicações**

##### **i. Proteção de indicações geográficas**

O Acordo TRIPS estabelece que as indicações que identificam uma mercadoria como originária do território de um membro, ou de uma região ou localidade nesse território, onde uma dada qualidade, reputação ou outra característica desse bem é essencialmente atribuível à sua origem geográfica (Artigo 22, § 1).

O acordo proíbe:

- O uso de qualquer meio na designação ou apresentação de um bem que indique ou sugira que o bem em questão se origina em uma área geográfica diferente do verdadeiro local de origem de uma maneira que engane o público quanto a sua real área de origem;
- Qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal dentro dos termos do Artigo 10<sup>o</sup> bis da Convenção de Paris (Artigo 22, § 2).

Além disso, o acordo estabelece que um membro deve recusar ou invalidar o registro de uma marca comercial que contenha ou consista em uma indicação



geográfica em relação a mercadorias não originárias do território indicado, se o uso da indicação na marca para tais bens naquele membro é de natureza a induzir o público em erro (Artigo 22, § 3).

## ii. Proteção adicional para vinhos e bebidas alcóolicas

O Acordo TRIPS fornece proteção adicional para as indicações geográficas de vinhos e bebidas alcóolicas (Artigo 23). Especificamente, diz que:

- A tradução de uma indicação geográfica ou de uma indicação acompanhada de expressões como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou semelhantes são proibidas;
- O registro de marca que contenha tal indicação geográfica será recusado ou invalidado (Artigo 23, § 1).

Além disso, o Acordo TRIPS contém exceções à proteção adicional para as indicações geográficas de vinhos e bebidas alcóolicas, nomeadamente utilização anterior (Artigo 24, § 4), marca anterior (Artigo 24, § 5) e nome comum (Artigo 24, § 6).

Prevê, também, que:

- Negociações devem ser realizadas no Conselho do TRIPS com relação ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos (Artigo 23, § 4);
- Os membros concordam em entrar em negociações bilaterais e multilaterais destinadas a aumentar a proteção das indicações geográficas (Artigo 24, § 1);
- O Conselho do TRIPS deverá iniciar uma revisão da aplicação das disposições relativas às indicações geográficas (Artigo 24, § 2).

## **d. Desenhos industriais**

### **i. Proteção de desenhos industriais pela Convenção de Paris**

Uma vez que o assunto protegível e os modos eram diferentes em cada país, a Convenção de Paris simplesmente estabeleceu que desenhos industriais deveriam ser protegidos em todos os países do grupo (Artigo 5<sup>o</sup> quinquies) e não definiu o que seria um “desenho industrial”.

Em geral, um “desenho industrial” é equivalente ao desenho de um produto industrial e envolve a aplicação de habilidade a um aspecto como a forma, cor, padrão ou arranjo de um artigo, com a intenção de fazer seu exterior parecer bonito ou fornecer-lhe uma função.

Os sistemas de desenho industrial dos países podem ser amplamente divididos em:

- Sistemas de registro de desenhos industriais de forma semelhante às patentes, por meio da realização de um exame sobre os requisitos de registro (abordagem de patente);
- Sistemas em que direitos automaticamente surgem na criação do produto, de forma semelhante aos direitos autorais ou sistemas de registro não envolvendo um exame sobre os requisitos de registro (abordagem de direitos autorais).

### **ii. Proteção de desenhos industriais pelo Acordo TRIPS**

#### **1. Requisitos para proteção**

O Acordo TRIPS prevê que:

- Os membros devem providenciar a proteção de desenhos industriais independentemente de serem novos ou originais;

- Os membros podem estabelecer que tal proteção não se estenda a projetos que não são novos ou originais porque não diferem significativamente dos desenhos já conhecidos ou combinações desses.

Esta disposição foi feita de modo a abranger tanto a abordagem da patente quanto a abordagem de direitos autorais usada em diferentes jurisdições.

Além disso, o Acordo TRIPS estabelece que os requisitos para garantir proteção para desenhos têxteis (vestuário) não deve prejudicar injustificadamente a oportunidade de solicitar e obter essa proteção (Artigo 25, § 2).

Isso visa garantir que o registro seja realizado rapidamente para os membros que empregam a abordagem das patentes para o registro de desenhos industriais que tenham um curto ciclo de vida.

## **2. Natureza dos direitos e prazo de proteção**

Com relação ao escopo e efeito dos direitos de desenho industrial, o TRIPS prevê que o titular do desenho industrial protegido terá o direito de impedir que terceiros, sem o consentimento do proprietário, façam, vendam ou importem artigos que contenham ou incorporem um desenho que seja cópia ou mesmo, substancialmente uma cópia do desenho protegido, quando tais atos tiverem fins comerciais (Artigo 26, § 1).

Também, o TRIPS prevê que os membros podem fornecer exceções à proteção de desenhos industriais, desde que tais exceções se façam por conflito razoável com a exploração normal de produtos industriais que se utilizem de desenhos industriais protegidos e não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do proprietário do desenho ou modelo protegido, levando em consideração interesses de terceiros (Artigo 26, § 2).

O Acordo TRIPS prevê que a duração da proteção disponível para desenhos industriais deve ser de, pelo menos, dez anos (Artigo 26, § 3).

Assim, o Acordo TRIPS pode ser visto como o primeiro tratado internacional que incluíram disposições substantivas relativas à proteção de desenhos industriais.

## **e. Patentes**

### **i. Proteção de patentes pela Convenção de Paris**

As disposições da Convenção de Paris relativas à proteção de patentes incluem o direito a um sistema de prioridade (Artigo 4<sup>o</sup>), independência de patentes em diferentes países (Artigo 4<sup>o</sup> bis), menção ao nome do inventor na patente (Artigo 4<sup>o</sup> ter), patenteabilidade de invenções em casos de restrições de venda (Artigo 4<sup>o</sup> quater), período de carência para o pagamento de taxas e restauração de patentes (Artigo 5<sup>o</sup> bis), casos não considerados de violações de direitos de patente (Artigo 5<sup>o</sup> ter) e o efeito de patentes para o processo de fabricação de um produto (Artigo 5<sup>o</sup> quater).

No entanto, a Convenção de Paris não contém disposições significativas quanto à proteção de patentes, matéria patenteável, efeito dos direitos de patentes e o prazo de proteção a ser dado.

Portanto, as disposições do TRIPS, entre outros temas, incluíram a cobertura das lacunas.

### **ii. Proteção de patentes no Acordo TRIPS**

#### **1. Matéria patenteável**

Com relação a esse assunto, o Acordo TRIPS prevê que:

- A possibilidade de patentear algo deve estar aberta a quaisquer que sejam as invenções, produtos ou processos, em todos os campos de tecnologia, desde que sejam inovadores, envolvam um passo inventivo e tenham a possibilidade de aplicação industrial;
- Patentes devem estar disponíveis e os direitos a elas associados devem ser gozados sem discriminação quanto ao local da invenção, o campo da

tecnologia e se os produtos serão produzidos localmente ou importados (Artigo 27, § 1).

No entanto, o Acordo TRIPS fornece as seguintes exceções nessa matéria:

- Os membros podem excluir invenções da patenteabilidade a fim de proteger a ordem pública ou a moralidade, incluindo a proteção da vida ou saúde humana, animal ou vegetal, ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente (Artigo 27, § 2);
- Os membros também podem excluir da patenteabilidade métodos diagnósticos, terapêuticos e/ou cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou animais, plantas e animais, exceto microrganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, exceto processos não biológicos e microbiológicos (Artigo 27, § 3).

Além disso, o Acordo TRIPS prevê que, em relação a variedades de plantas, os membros devem fornecer a sua proteção por patentes ou por um efetivo sistema *sui generis* ou por qualquer combinação destes (Artigo 27, § 3). O TRIPS proíbe os membros de fazer exceções irracionais nesse tema e além das exceções limitadas, reafirma o princípio de que qualquer invenção, seja de um produto ou processo, em todos os campos da tecnologia, deve ter o direito de concessão dos direitos de patente se cumprir os requisitos pertinentes. Portanto, surge um problema com as disposições excluindo invenções em campos específicos, como produtos farmacêuticos, produtos químicos e alimentos, de matéria patenteável que no passado havia sido promulgada particularmente nas leis dos países em desenvolvimento, conflitam agora com as propostas do acordo, dando origem à expectativa de que a proteção das invenções nos países em desenvolvimento deva ser melhorada. Considere-se ainda, que o acordo atribui um período de carência de dez anos para os países em desenvolvimento que, na época, não tinham um sistema de patentes de produtos em vigor de conhecimento da Organização Mundial de Comércio. A proposta era estabelecer um sistema de patentes de produtos aderente ao acordo (Artigo 65, § 4).

Mesmo em relação a esses países onde não havia, na data da entrada em vigor do acordo na Organização Mundial de Comércio para proteção de produtos químicos,

farmacêuticos e agrícolas, estabeleceu-se que a partir daí, eles deveriam providenciar medidas equivalentes ao reconhecimento de patentes conforme o Artigo 70, § 8.

O Acordo TRIPS, também, dispõe de itens para coibir a discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao campo da tecnologia e quanto a origem dos produtos (importados ou não). A proibição contra a discriminação quanto ao local de invenção foi feita baseada no Artigo 104 da antiga lei de patentes dos Estados Unidos; a proibição de discriminação do campo de tecnologia foi direcionada a situação existente, à época, em alguns países em que as condições de aplicação de licenças compulsórias em certos campos não eram tão estritas quanto em outros (falta de uniformidade); e a proibição de discriminação quanto à origem do produto (importado ou não) foi incluída para impedir o ato de importação de produtos, etc., que fossem considerados como decorrentes de invenção já patenteada.

## 2. Direitos conferidos

O Acordo TRIPS estabelece que uma patente deve conferir a seu titular os seguintes direitos exclusivos:

- Quando o objeto de uma patente é um produto: os atos de fazer, usar, oferecer para venda, vender ou importar para esses fins a que o produto se destina;
- Quando o objeto de uma patente é um processo: os atos de usar, oferecer para venda, vender ou importar para esses fins, ao menos, o produto resultante da aplicação do processo de interesse (Artigo 28, § 1).

Assim, pode-se dizer que o TRIPS é caracterizado pelo fato de que o efeito das patentes de processos de fabricação se estendem aos produtos obtidos diretamente pela aplicação do processo patenteado e também ao ato de importar tais produtos, o que antes do advento desse acordo, era um problema que gerava controvérsias nos termos da Convenção de Paris.

No caso de produtos patenteados, realizar ou não o ato de importação como decorrente de um direito exclusivo era, também, um ponto de disputa. Países como

os Estados Unidos que não tinham em seu arcabouço legal disposições em concordância com essa nova interpretação se opuseram a isso criando o argumento da importação de produtos genuínos. Assim, uma nota de rodapé foi adicionada à disposição, para ressaltar a prioridade à aplicação do Artigo 6<sup>o</sup> (exaustão de direitos), deixando claro que a disposição exigia que os membros do acordo apenas proibissem a importação de produtos infratores.

Outro ponto de discórdia ocorreu no caso de patentes de processo: fazer ou não com que o efeito da patente se estenda a atos de venda, etc., a um produto obtido diretamente por aquele processo. Isso ocorreu devido ao fato de países em desenvolvimento, como a Índia, não tinham em sua legislação interna, disposições similares, e então, eles argumentaram entre outras coisas que produtos como os farmacêuticos e químicos deveriam ser excluídos da discussão de matéria patenteável. Contudo, países desenvolvidos afirmaram que havia a necessidade de se considerar como atos exclusivos, não apenas os atos usando patentes de processo, mas também os atos de venda, etc., de produtos obtidos diretamente por esses processos, e esse argumento prevaleceu.

O acordo também confirma que os direitos de patente podem ser atribuídos ou transferidos por sucessão e o titular da patente pode celebrar contratos de licenciamento (Artigo 28, § 2).

### **3. Condições para requerentes de patentes**

Reconhecendo que os direitos de patente são direitos exclusivos conferidos em troca de tornar a invenção pública, na perspectiva de manter um equilíbrio com o fortalecimento da proteção dos direitos de patentes, o TRIPS prevê que, em relação às obrigações exigíveis do proprietário da patente, os membros devem:

- Exigir que o requerente divulgue a invenção de uma maneira adequada;
- Pode exigir que o requerente indique o melhor modo para implementar o objeto do pedido (Artigo 29, §1).



Além disso, o Acordo TRIPS também prevê que as mesmas informações devam ser apresentadas por pedidos estrangeiros de patentes (Artigo 29, §2).

#### **4. Exceções aos direitos conferidos**

O Acordo TRIPS provê liberalidade aos membros para impor exceções limitadas aos direitos conferidos por uma determinada patente, desde que tais exceções não entrem em conflito com a exploração normal da patente e, assim, não prejudiquem os legítimos interesses do titular do direito (Artigo 30). Esta disposição é refletida em muitos países sobre atos como a exploração de uma patente de invenção para fins de pesquisa relacionada a testes e distribuição de medicamentos através de médicos.

Foram feitas tentativas de listar as possíveis exceções, mas as dificuldades que se apresentaram foram extremas, dado que existem muitos casos por demais específicos. Assim, foi acordado que seria mais produtivo apresentar uma cláusula que estabeleceria os critérios para a ocorrência de uma exceção justificada levando em conta os interesses de todas as partes envolvidas.

#### **5. Licenças compulsórias**

O Acordo TRIPS estabelece disposições claras e detalhadas sobre as licenças compulsórias do direito atribuído a uma determinada patente, para uso por terceira parte sem autorização do titular desse direito (Artigo 31).

As disposições em questão são as seguintes:

- A autorização de tal uso deve ser considerada individualmente (Artigo 31a);
- Tal uso somente deve ser liberado se o interessado tiver demonstrado que envidou esforços para conseguir a autorização do titular do direito e não obteve sucesso em um prazo razoável (Artigo 31b). Essa exigência pode ser dispensada por um membro em caso de emergência nacional, em outras

circunstâncias caracterizada como de extrema urgência ou em casos de uso não comercial;

- O escopo e a duração de tal uso devem ser limitados ao propósito para que tenha sido autorizado e no caso específico de tecnologia de semicondutores, deve ser concedida somente para uso público não comercial ou para atender determinação judicial após o devido processo legal ou administrativo contra práticas anticompetitivas;
- Tal uso não deve implicar em exclusividade;
- Tal uso não pode ser transferido, exceto por aquele a quem foi atribuída a exceção;
- O uso deve estar restrito, predominantemente, ao mercado interno do membro que emana a autorização;
- A rescisão da licença poderá ser solicitada sempre que os motivos que levaram a sua concessão tiverem cessado e for improvável o seu restabelecimento;
- O titular do direito deve receber uma remuneração adequada nas circunstâncias de cada caso, levando em conta o valor econômico envolvido;
- A validade jurídica de qualquer decisão relativa à autorização de tal uso estará sujeita a revisão judicial por uma autoridade superior desse membro;
- Inclui-se no item anterior, a revisão relativa à remuneração a ser feita por ocasião dessa exceção;
- Os membros podem se eximir de condições pré-estabelecidas quando a exceção for requisitada para coibir práticas anticompetitivas;
- Considerando o caso de patentes em “cascata”, onde o uso for autorizado para permitir a exploração de uma patente (segunda patente) que não pode ser explorada sem infringir a primeira patente, as seguintes condições adicionais devem ser aplicadas:

- A invenção reivindicada na segunda patente deve envolver um importante avanço técnico, de considerável valor econômico em relação a invenção constante na primeira patente;
- O proprietário da primeira patente terá direito a uma licença cruzada em termos razoáveis para usar a invenção reivindicada na segunda patente;
- O uso autorizado em relação à primeira patente será intransferível, exceto com o advento da transferência da segunda patente.

## **6. Revogação ou caducidade**

O acordo prevê uma disposição para que haja a oportunidade para revisão judicial de qualquer decisão de revogar ou perder uma patente (Artigo 32).

## **7. Prazo de proteção**

O Acordo TRIPS estipula que os membros adotem o prazo de proteção não inferior a vinte anos contados da data de depósito (Artigo33).

Entretanto, houve conflito de opiniões entre os países desenvolvidos (queriam pelo menos vinte anos de proteção) e os países em desenvolvimento como a Índia (esse prazo deveria ser deixado a cargo de cada país). No final, para variar, prevaleceu a posição dos países desenvolvidos.

## **8. Ônus da prova para processos envolvendo patentes**

Em relação a processos envolvendo patentes de processos de fabricação, costuma ser mais difícil para o titular da patente provar seu ponto de vista em um determinado caso particular do que em casos de patentes de bens.

Assim, visando prover a adequada proteção aos detentores de patentes e estabelecer um equilíbrio na relação, o Acordo TRIPS transfere o ônus da prova para

o réu, que é o suposto infrator, nos casos em que certas condições sejam atendidas (Artigo 34).

As condições específicas que dão origem a uma mudança no ônus da prova em relação às patentes de processo são:

- O produto obtido pelo processo patenteado é novo;
- Há uma probabilidade substancial de que o produto idêntico tenha sido fabricado utilizando a patente de interesse e o proprietário da mesma foi incapaz de determinar se o processo foi, de fato, utilizado.

Qualquer uma dessas condições pode ser usada como base para transferir a carga da prova (Artigo 34, § 1 e § 2).

No entanto, quando o ônus da prova é deslocado, o réu (alegado infrator) pode ser solicitado a divulgar vários tipos de informações, podendo mesmo ser forçado a divulgar informações que seriam consideradas segredos comerciais. Essa atitude poderia ser muito severa para com os réus.

Portanto, o Acordo TRIPS estabeleceu que quando o réu afirma que algo é um segredo comercial ou equivalente, a menos que o proprietário da patente possa refutar com argumentos, que a alegação não é correta (não representa segredo comercial ou equivalente), o réu não terá a obrigação de divulgar essas informações. Bastará, nesse caso, a divulgação parcial ou restrita das informações, de modo a preservar os legítimos interesses do arguido (Artigo 34, § 3).

## 9. Modelos de utilidade

Os sistemas de modelo de utilidade protegem as chamadas patentes menores, mas o Acordo TRIPS não contém quaisquer disposições nesse sentido.

Consequentemente, os países não têm quaisquer obrigações relativas ao modelo de sistemas de utilidade e é possível que cada um deles estabeleça seu próprio sistema.

Atualmente, muitos países empregam esse tipo de sistema e o número continua a aumentar. Os sistemas variam de acordo com cada país, principalmente, em questões sobre prazo de proteção e sobre a necessidade (ou não) de se ter registro sujeito a exame. Evidentemente, prevalece o interesse de cada país em fazer uso desse sistema para proteger e desenvolver o seu setor industrial.

## **f. Proteção de circuitos integrados semicondutores**

### **i. Esboço do Tratado IPIC**

O Tratado de Propriedade Intelectual para Circuitos Integrados (Tratado IPIC) foi adotado em uma conferência diplomática realizada em Washington (1989), mas devido a uma série de razões, incluindo o fato de que nem Estados Unidos, nem Japão, ratificaram o mesmo por estarem insatisfeitos com a natureza da proteção proposta, ainda não entrou em vigor.

O tratado continha disposições incluindo a aplicação de tratamento nacional, estipulava e incorporava atos que iriam requerer autorização do titular do direito incluindo o ato de reproduzir um projeto de *layout* e o ato de importar ou vender um projeto específico de *layout* protegido ou um circuito integrado no qual um projeto de *layout* protegido é incorporado, disposições envolvendo licenças compulsórias, disposições para proteção de atos e agentes de boa-fé, prazo de proteção de pelo menos oito anos e procedimentos de resolução de disputas para questões relacionadas à interpretação do próprio tratado, etc.

### **ii. Proteção de circuitos integrados no Acordo TRIPS**

As disposições do acordo são baseadas no Tratado IPIC, mas sem a incorporação das disposições relacionadas às licenças compulsórias. Essas foram substituídas pelas disposições já presentes no TRIPS para aplicação em direito de patentes (Artigo 37, § 2).

Além disso, o prazo de proteção foi estipulado como sendo de pelo menos dez anos (Artigo 38).

### **g. Segredos comerciais**

Um segredo comercial é uma informação que tem valor comercial porque é secreta e inclui não apenas processos de fabricação, dados de experimentos e qualquer outro *know-how* técnico, mas também *know-how* de negócios, como listas de clientes, métodos de venda e assim por diante.

A proteção de segredos comerciais não implica em proteção da forma de direito, como patentes ou direitos autorais, mas sim em proteção contra práticas de concorrência desleal, consistindo em atos específicos, como por exemplo, aquisição ilegal.

Por esse motivo, um número significativo de países protege os segredos comerciais por meio de leis que proíbem a concorrência desleal. Entretanto, não havia na Convenção de Paris, disposições expressas que tratavam de aquisição e uso ilegal de segredos comerciais como práticas competitivas desleais. Esse tipo de segredo comercial não era protegido, portanto, em nenhuma convenção internacional da época.

O Acordo TRIPS foi a primeira convenção internacional com disposições expressas relativas à proteção de segredos comerciais.

O Acordo TRIPS, a fim de garantir proteção eficaz contra a concorrência desleal, deveria prover capacidade para criar meios que impedissem a divulgação de segredos comerciais (descritos no acordo como “informações não divulgadas”), sua aquisição ou utilização por outros sem o consentimento dos proprietários (Artigo 39, § 2).

Também, prevê que dados relativos a produtos farmacêuticos e químicos agrícolas fornecidos aos governos fossem abrangidos e, portanto, protegidos da mesma forma que os segredos comerciais (Artigo 39, § 3).

## **h. Controle de práticas anticompetitivas**

Algumas licenças contratuais podem conter cláusulas que restringem a concorrência, como cláusulas de reembolso (desde que seja concedido ao licenciado uma licença exclusiva em relação a uma invenção de melhoria criada e agregada por este último).

Para lidar com essas situações, o Acordo TRIPS prevê que:

- Cláusulas que restringem a concorrência podem ter efeitos adversos no comércio e podem impedir a transferência e disseminação de tecnologia (Artigo 40, § 1);
- Os membros têm direito de especificar e controlar as práticas anticompetitivas que sob em sua visão devam ser ressaltadas (Artigo 40, § 2);
- Se práticas anticompetitivas forem realizadas em relação a um país membro, o país afetado pode consultar o país do legítimo titular do direito de propriedade intelectual (Artigo 40, § 3);
- O país do proprietário do direito de propriedade intelectual que deve se sujeitar ao regulamento pode solicitar consultas ao país que impôs aqueles regulamentos (Artigo 40, § 4).

## **6. Aplicação dos direitos de propriedade intelectual**

Uma das características do Acordo TRIPS é que ele contém disposições relativas à aplicação de direitos de propriedade intelectual. Não há entrada efetiva em vigor sem que sanções possam ser aplicadas em resposta a infrações. Contudo, a aplicação dos direitos de propriedade intelectual preconizados no acordo envolve não somente os dispositivos do mesmo, mas também as legislações civil e criminal, essas definidas pelo sistema judicial de cada país previsto em sua constituição. Dessa



forma, as disposições presentes no acordo relativas ao cumprimento dos direitos de propriedade intelectual ficam limitadas a disposições gerais e abstratas, o que não diminui o significado de se ter alcançado um acordo comum nessa área.

#### **a. Obrigações gerais**

O TRIPS estabelece que os membros devem assegurar que os procedimentos requeridos estejam disponíveis de acordo com sua legislação, de forma a permitir uma ação eficaz contra qualquer ato de violação dos direitos de propriedade intelectual (Artigo 41, § 1).

Esta disposição não impõe qualquer obrigação para criar um sistema judicial especial para a aplicação dos direitos de propriedade intelectual, podendo ser utilizado o sistema já existente para lidar com questões de violação desses direitos.

Há, também, a previsão no acordo de que a aplicação dos direitos de propriedade intelectual seja justa e equitativa. Ou seja, o exercício desses direitos deve ser simples e descomplicado, sem implicar em prazos excessivos ou atrasos injustificados (Artigo 41, § 2).

#### **b. Procedimentos e remédios civis e administrativos**

O acordo estabelece que os procedimentos civis e administrativos relativos à aplicação dos direitos de propriedade intelectual devam ser estipulados. Especificamente, existem disposições relativas a procedimentos justos e equitativos (Artigo 42), provas (Artigo 43), injunções (Artigo 44), danos (Artigo 45), outros remédios (medidas para remover mercadorias infratoras de canais de comércio – Artigo 46), direito de informação (Artigo 47), indenização do réu (Artigo 48) e procedimentos administrativos (Artigo 49).

### **c. Medidas provisórias**

O TRIPS também prevê medidas provisórias para tratar de bens que infringem os direitos de propriedade intelectual ao entrar nos canais de comércio (Artigo 50).

### **d. Medidas de fronteira**

Também, têm previsão no TRIPS procedimentos detalhados de fronteira (alfândega) para prevenir a importação de bens que violem os direitos de propriedade intelectual.

Em particular, de acordo com o TRIPS, pelo menos no que diz respeito a direitos autorais e marcas registradas, um detentor de direito que tenha motivos válidos para suspeitar de uma infração pode solicitar às autoridades alfandegárias a suspensão da liberação dos bens sob suspeita (Artigo 51). No entanto, no caso de outra propriedade intelectual, como patentes e desenhos industriais, é difícil avaliar se ocorre uma violação, e, portanto, nenhuma exigência é imposta para permitir a mesma possibilidade.

Adicionalmente, para coibir abusos de uso desses direitos, o TRIPS estabelece que os titulares dos mesmos possam ser obrigados a fornecer garantias (Artigo 53).

As disposições do Acordo TRIPS relativas às medidas de fronteira compreendem a suspensão da liberação pelas autoridades aduaneiras (Artigo 51), aplicação (Artigo 52), caução ou garantia equivalente (Artigo 53), aviso de suspensão da liberação das mercadorias (Artigo 54), duração da suspensão das mercadorias (Artigo 55), indenização do importador e do proprietário das mercadorias (Artigo 56), direito de inspeção e informação (Artigo 57), ação *ex-officio* (Artigo 58), recursos (Artigo 59) e importações *de minimis* (quantidades mínimas – Artigo 60).

### **e. Procedimentos criminais**

O Acordo TRIPS prevê que os membros devem estabelecer procedimentos criminais e penalidades a serem aplicadas pelo menos em caso de violação

intencional de marca registrada ou direito autoral, ambos em escala comercial (Artigo 61).

## **7. Aquisição e manutenção de direitos de propriedade intelectual e procedimentos inter partes relacionadas**

O Acordo TRIPS prevê que, quando a aquisição de um direito de propriedade intelectual está sujeita à concessão ou registro do direito, os membros devem garantir que os procedimentos permitam a concessão ou registro do direito dentro de um período de tempo razoável, de modo a evitar a redução do período de proteção (Artigo 62). Foi acordado determinar se um período de tempo é ou não razoável, levando em consideração as circunstâncias individuais de cada membro.

## **8. Prevenção e resolução de disputas**

### **a. Garantia de transparência**

Para evitar ao máximo o surgimento de controvérsias entre os países e também para garantir a transparência das leis internas, o Acordo TRIPS prevê que os membros devem publicar suas leis e regulamentos internos e notificar ao Conselho do TRIPS (Artigo 63).

### **b. Resolução de disputas**

O Acordo TRIPS estabelece que, quando surgir uma controvérsia motivada pela aplicação de suas disposições, os membros deverão resolvê-la utilizando os procedimentos de resolução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio e não deverão tomar medidas unilaterais (Artigo 64).

## 9. Disposições transitórias

Embora o Acordo TRIPS tenha entrado em vigor em janeiro de 1995, certos dispositivos transitórios foram reconhecidos para os países em desenvolvimento, exceto o que diz respeito ao tratamento nacional, etc. (Artigo 65, Artigo 66 sobre países menos desenvolvidos).

## 10. Arranjos institucionais e disposições finais

O Acordo TRIPS contém disposições relativas ao Conselho para assuntos do TRIPS (Artigo 68), cooperação internacional (Artigo 69), proteção de matéria já existente (Artigo 70), revisão e alteração (Artigo 71), reservas (Artigo 72) e exceções de segurança (Artigo 73).

As responsabilidades do Conselho do TRIPS são monitorar a operação do acordo e oferecer aos membros a oportunidade de consultoria, realizar outras responsabilidades atribuídas a ele pelos membros (Conselho Geral, Conferências Ministeriais), fornecer qualquer assistência solicitada pelos membros em cenário de existência de controvérsias e promover a cooperação com a WIPO.

Além disso, no Acordo TRIPS ficou acordado a existência de fase para acomodar os interesses e a adequação dos países em desenvolvimento, uma vez que lhes foi concedido mais tempo (disposições transitórias) para lidar com a introdução de patentes, garantir a proteção com base no acordo para matéria no escopo de proteção e começar a se inserir no contexto do TRIPS com sua entrada em vigor (Artigo 70). As disposições específicas foram as seguintes:

- Cada membro deveria conceder proteção sob os termos do Acordo TRIPS a toda matéria protegida pelo membro na data de entrada em vigor do acordo (Artigo 70, § 2). No entanto, não haveria nenhuma obrigação com relação a matérias que já fossem do domínio público (Artigo 70, § 3);

- Direitos relativos a obras de direitos autorais existentes e os direitos dos produtores, etc., seriam protegidos pelo Artigo 18 da Convenção de Berna – Princípio da anterioridade (Artigo 70, § 2);
- Deveria ser concedida uma oportunidade para corrigir os pedidos pendentes (Artigo 70, § 7);
- Se um membro não disponibilizou na data da entrada em vigor do acordo na OMC (1<sup>o</sup> de janeiro de 1995) a proteção de patentes para produtos farmacêuticos e químicos agrícolas, esse membro deveria receber os pedidos de patente e, após a introdução de um sistema formal de patentes para esses produtos, reexaminar os mesmos e se decidir pela aceitação do pedido. Se aceitar o pedido, o prazo de validade de vinte anos deve ser computado a partir da data de depósito, reconhecendo os direitos exclusivos de marketing por um período de cinco anos após ter obtido a aprovação daquele membro ou até que a patente fosse concedida ou rejeitada, prevalecendo o período de tempo mais curto (Artigo 70, § 8).