

**DIEGO RAMOS VENDRAMINI**

**A OMC – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO- E A REGULAÇÃO DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL**

**Dissertação apresentada ao Curso de Graduação em  
Direito, setor de Ciências Jurídicas da Universidade  
Federal do Paraná, como requisito parcial à obtenção  
do grau de Bacharel em Direito.**

**CURITIBA**

**2008**

## **TERMO DE APROVAÇÃO**

DIEGO RAMOS VENDRAMINI

### **A OMC – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO- E A REGULAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL**

Monografia de conclusão de curso aprovada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel no Curso de Direito do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, pela seguinte banca examinadora:

Orientadora:

---

Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Tatyana Scheila Friedrich

---

Prof. Dr. Luiz Marlo de Barros Silva

Curitiba, 03 de Outubro de 2008

**À Jacqueline dos Santos Ramos, minha mãe, responsável por tudo que eu sou e por tudo que alcancei, pelo seu amor, dedicação, confiança, ensinamentos, carinho e caráter.**

## AGRADECIMENTOS

Primeiro, e acima de todos, gostaria de agradecer a Deus, pela vida, benção e proteção.

À minha mãe, responsável por cada pedacinho de Diego que possa existir nesse mundo, em suas diversas formas de amor e proteção que, investindo sua vida no meu crescimento e capacitação, ensinou-me o caminho das pedras.

À minha tia-avó Margarida por me ensinar que inteligência e vivência são os dois lados da moeda do sucesso.

À minha Tia Zoraia e ao meu Tio Ely pelo apoio em diversos momentos da minha vida, principalmente nos momentos em que eu não era para ser apoiado.

Ao meu amigo Gustavo Krüger da Costa Barreto, parceiro e companheiro de jornada por anos, por nunca ter negado ajuda quando precisei, por nunca virar as costas para minhas escolhas, por ser a pessoa especial que é.

Aos meus amigos Danilo, Beatriz, Joanna, Janaína, Karen, Gislaine e Elias por tornarem esses cinco anos inesquecíveis.

À Carla, por todo amor e apoio que tem me dado, por reformular minha vida de forma avassaladora colocando sorrisos no meu rosto que eu já tinha esquecido que existiam. Pelo exemplo de pessoa e mulher, guerreira de tal forma decidida que exemplifica o conceito de obstinação e superação de um homem, inspirando meu trabalho e minha vida.

À professora Tatyana por sua orientação, conselhos e contribuição para o desenvolvimento do meu interesse pelo Direito Internacional.

A todos que de certa forma contribuíram para o êxito deste trabalho.

**“... Uma pessoa é única ao estender  
a mão, e ao recolhê-la  
inesperadamente, se torna mais uma.  
O egoísmo unifica os insignificantes.  
Não é a altura, nem o peso, nem os  
músculos que tornam uma pessoa grande.  
É a sua sensibilidade, sem tamanho...”**

William Shakespeare

## RESUMO

A OMC é um Organismo Internacional que visa à proteção do Comércio Internacional em grande escala, ressaltando-se os méritos de seu eficiente sistema de solução de controvérsias “rule- oriented”, em comparação ao GATT, e a receptividade desse sistema alcançada entre os países do mundo, responsável pela sua vocação ao TRIPS e fortalecimento da importância do tema da Propriedade Intelectual. Pela história do comércio mundial e seu desenvolvimento, a Propriedade Intelectual não tinha tradição de discussão pelos Países, pois não era dotada de regulamentação adequada no âmbito internacional. Com o desenvolvimento das indústrias e sendo a pesquisa um dos principais diferenciais de crescimento das empresas na contemporaneidade, pressões, principalmente da indústria farmacêutica norte-americana, acabaram por forçar a criação do TRIPS, acordo no âmbito da OMC, que apesar de estar longe do ideal, significou um grande avanço na regulação internacional da Propriedade Intelectual. O Brasil foi ator de uma das mais importantes disputas envolvendo propriedade intelectual no sistema de solução de controvérsias da OMC. Disputa essa que não apenas tratava de bilhões diariamente negociados no Comércio Mundial, mas também envolvia Direitos Humanos, desenvolvimento social e distribuição de riqueza. Desse modo, e através destas circunstâncias, a Propriedade Intelectual ganhou novos e importantes contornos no Direito Internacional que antes não eram amplamente discutidos, graças à OMC e seu desenvolvimento como mecanismo eficiente.

Palavras-chave: OMC. Sistema de Solução de Controvérsias. Propriedade Intelectual. Comércio Mundial. Direitos Humanos e desenvolvimento social.

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. Capítulo I – A “Lex Mercatoria” e o surgimento do Comércio Internacional.....	10
2.1. Evolução histórica .....	10
2.2. Efetividade e aplicação da Lex Mercatoria.....	11
2.3. Dinâmica do comércio internacional – da Lex Mercatoria à OMC.....	13
3. Capítulo II – A Organização Mundial do Comércio.....	18
3.1. Histórico.....	18
3.1.1.Surgimento e principiologia.....	18
3.1.2.Legitimidade.....	19
3.1.3.Desafios da organização.....	20
3.2. Desenvolvimento da OMC.....	21
3.3. Do GATT à Rodada Uruguai.....	22
3.3.1.Rodada Uruguai e sua importância.....	22
3.4. O sistema de solução de controvérsias da OMC.....	23
3.4.1.Falhas no antigo sistema do GATT.....	23
3.4.2.Principais mudanças instauradas pela OMC.....	24
3.4.3.Efetividade do sistema.....	25
3.4.4.Participação da Sociedade Civil.....	27
3.4.4.1.O Brasil no Sistema de solução de controvérsias.....	27
3.5. A rodada Doha.....	28
3.5.1.Surgimento.....	28
3.5.2.Temas relevantes e Propriedade Intelectual.....	29
4. Capítulo III – A propriedade Intelectual .....	31
4.1. Propriedade Intelectual no tempo.....	31
4.1.1.Histórico Internacional.....	31
4.1.2.Histórico no Brasil.....	32
4.2.Lei de Patentes Brasileira e o INPI.....	36
4.2.1.Lei de patentes e a licença compulsória.....	37
4.3. Evolução da regulamentação internacional da Propriedade Intelectual.....	38
5. Capítulo IV – Direitos Humanos, TRIPS e propriedade intelectual.....	40
5.1. Propriedade Intelectual e multilateralismo.....	40

5.2. Contribuições do TRIPS e da rodada Uruguai.....	41
5.2.1. TRIPS- aspectos positivos e negativos.....	43
5.2.2. Estrutura do TRIPS.....	44
5.2.2.1 Procedimentos e sanções do TRIPS.....	45
5.3. Propriedade Intelectual em um mundo de desiguais.....	48
5.4. A Licença compulsória como instrumento.....	49
5.4.1. Rodada Doha e a Licença Compulsória.....	52
5.4.2. Divergências entre o Brasil e os EUA.....	53
5.5. Patentes e Direito concorrencial- discussão encerrada.....	54
5.6. Acesso a medicamentos e Direitos Humanos- a discussão começa.....	56
6. Conclusão.....	57
ANEXO I - WTO Structure/ Estrutura da OMC.....	59
ANEXO II – The TRIPS agreement.....	60
ANEXO III – Lei 9279 de 14 de Maio de 1996.....	112
BIBLIOGRAFIA.....	175



## 1. Introdução

O sistema de regras do comércio internacional foi estabelecido ao longo de oito rodadas de negociações multilaterais, sendo que as seis primeiras visaram basicamente a diminuição de tarifas aduaneiras através de negociações de concessões tarifárias recíprocas. As duas últimas rodadas incluíram Propriedade Intelectual.

Há quem sustente que os novos estatutos jurídicos nascidos a partir do TRIPS resultaram no reforço do titular dos direitos à tecnologia. Conforme dispõe o preâmbulo do Acordo Constitutivo da OMC, são seus objetivos: a elevação dos níveis de vida; o pleno emprego; a elevação constante das receitas reais e demanda efetiva; o aumento da produção e do comércio de bens e serviços, permitindo ao mesmo tempo a utilização ótima dos recursos mundiais em conformidade com o objetivo de um desenvolvimento sustentável e buscando proteger e preservar o meio ambiente e incrementar os meios para fazê-lo, de maneira compatível com as necessidades e interesses dos países segundo os diferentes níveis de desenvolvimento.

A tentativa de composição dos interesses durante as negociações do TRIPS resultaram nas disposições do Acordo, que não consagrou um paradigma absolutista da propriedade intelectual, no qual só interessa a proteção dos direitos do titular. Pelo contrário, se baseia no equilíbrio entre a promoção da inovação e da difusão e transferência de tecnologia, em consonância com os objetivos de desenvolvimento econômico dos povos dispostos no Tratado de Marrakech.

Atribui-se um prazo de transição maior aos países em desenvolvimento e aos subdesenvolvidos para a proteção e vigência do acordo internacional em seus ordenamentos jurídicos internos. O caráter de composição entre diferentes expectativas e objetivos fica claro em várias partes do acordo TRIPS, como em seu artigo 69. Por ele, os membros concordam em cooperar entre si com o objetivo de eliminar o comércio internacional de bens que violem direitos de propriedade intelectual. Apesar de não ser o ideal de regulação mundial por proteger os titulares dos direitos de propriedade intelectual, sua importância com a criação de um novo paradigma de busca social desse tipo de propriedade mostra-se como grande avanço no Direito Internacional e constitui o tema a ser discutido neste trabalho.

## 2. Capítulo I – A Lex Mercatoria e o surgimento do Comércio Internacional

### 2.1. Evolução Histórica

A história é sempre importante para se compreender a atualidade dos acontecimentos internacionais e as mais importantes perspectivas para o futuro, sendo impossível entrar no tema das trocas internacionais sem citar a *Lex mercatoria* e sua influência sobre o que presenciamos hoje.

O comércio internacional sempre foi ligado às atividades marítimas. Sabe-se que os Fenícios<sup>1</sup> se destacaram como civilização eminentemente comercial, principalmente pela via marítima, em uma antiguidade marcada pelo comércio internacional entre os povos. A Grécia antiga e a Roma antiga<sup>2</sup> também foram importantes nesse desenvolvimento com influências em todo Mediterrâneo.

Em Roma atribui-se ao *Jus Gentium* o incentivo do comércio internacional pois, embora a doutrina divirja sobre sua natureza, parece não haver dúvida de que teve caráter internacional e atuou como disciplinador também das relações de comércio internacional, em que pese à falta de sistematização daquela época.

A queda do Império Romano assinala o começo da formação do Direito Comercial. Ao mesmo tempo em que as transações comerciais cresciam, o comércio marítimo diminuía, e as operações de crédito cresciam cada vez mais. Os usos e costumes seguidos dos tratos dos negócios<sup>3</sup> estavam tomando cada vez mais espaço na vida dos comerciantes que viviam aquela realidade.

A Europa vivia uma realidade de anarquia e de insegurança, sentimentos que não são muito bem digeridos quando o assunto é comércio e principalmente comércio internacional. Disso decorre o surgimento das corporações de ofício e, mais especificamente, das corporações de mercadores que visavam principalmente à proteção das relações comerciais e de crédito que insistiam em saltar por toda a Europa, principalmente nas cidades-estado italianas, vale dizer: Veneza, Gênova, Pisa, Florença, etc. Cada corporação formava um pequeno Estado composto de poder legislativo e poder judiciário.

---

<sup>1</sup> *Lex Rhodia de Jactu* – grande criação dos fenícios em relação ao Direito Marítimo e que visava a sua regulamentação. STRENGER, Irineu. *Direito do comércio Internacional e Lex Mercatoria*. São Paulo: LTR, 1996.p.55.

<sup>2</sup> “Nauticum Foenus” – Empréstimo de dinheiro a um armador ou exportador em Roma. *Ibidem*,p.56.

<sup>3</sup> *Stylus mercatorum* – Primeira manifestação jurídica do exercício do comércio. *Ibidem*.p.58.

Assim, pelos usos e costumes, adotados para disciplinar as transações comerciais desconhecidas pelo Direito escrito, pela jurisprudência e leis das chamadas corporações de ofício, formou um conjunto complexo de normas que servem para regular apenas o grupo que nelas está inserido, nesse caso pessoas de determinadas classes e dos lugares especiais que as interessavam, compondo um chamado Direito profissional diferente do Direito geral, impondo-se apenas a alguns e não a todos como o Direito normal. Surge assim o chamado “Statuto mercatorum” ou “Jus mercatorum”.

Dessa forma no Direito Internacional atual, em comparação com a Idade antiga, não enxergamos muitas alterações<sup>4</sup>, pois, domina de certo modo a busca pela liberdade das relações e das relações comerciais como um todo, deixando os institutos mercantis com os princípios econômicos que se baseiam, libertos de retenções e entraves que em nada têm ajudado o comércio internacional. Assim os juristas convenceram-se que as leis nacionais interferem negativamente no crescimento global, e que precisaríamos de regras que pudessem ser aplicadas indistintamente, seja onde for que ocorresse uma transação de comércio.<sup>5</sup>

## 2.2 Efetividade e aplicação da Lex Mercatoria

A convicção de que a “Lex mercatoria” exprime o caráter metanacional do comércio internacional não se pode discutir, pois em momento algum se vislumbra o nascimento das condutas utilizadas pelos comerciantes internacionais nas práticas e usos locais.

Como a “Lex mercatoria” é uma realidade, somente pode haver controvérsia em torno de sua natureza, mas é incontestável o fato de que sua incursão se realiza acima e além das fronteiras nacionais, criando, de modo mais ou menos completo, um conjunto de regras observáveis em maior ou menor dose, segundo o seu campo de aplicação. Nesse mesmo âmbito podemos falar das regras e costumes aplicados

---

<sup>4</sup> Apesar das reformas implantadas por Luis XIV, que fizeram o comércio e a indústria se desenvolverem e transportaram para o mundo a idéia de que a regulação, a exemplo da *Ordennance sur le commerce de terre* de 1673, do comércio, seria a melhor ação do Estado como um todo, essa realidade acabou sendo bem diferente da nossa atual.

<sup>5</sup> “A internacionalização do comércio e a realização que os problemas legais encontram nos negócios dessa natureza eram mais ou menos os mesmos nos diferentes países e, por isso, conduziram renomados juristas a promover o reconhecimento de uma autonomia comercial que supostamente pudesse crescer independentemente dos sistemas nacionais de Direito” – STRENGER, Irineu. *Direito do comércio Internacional e Lex Mercatoria*. São Paulo: LTR, 1996.p.62.

no sistema de soluções de controvérsias da OMC, que segue a mesma tendência histórica da “Lex mercatoria”.<sup>6</sup>

Como criar segurança jurídica em relações de comércio internacional em que devem predominar princípios fundamentais como o da autonomia da vontade? Esse é o grande escopo da OMC no cenário internacional atual e principalmente sua missão e possível causa de extinção, caso isto venha a acontecer. A missão deste organismo internacional consiste em tentar regular assuntos que dizem respeito ao crescimento da qualidade de vida de toda a humanidade, a exemplo da propriedade intelectual, agradando países que não abrem mão de seus interesses e que não querem perder espaço nem vantagens antes conquistadas.

Em termos estritos, a segurança das relações de comércio seria em fugir do impacto de leis imperativas divergentes que impeçam a realização dos negócios concernentes de acordo com a prática vigente e acatada pelas partes intervenientes. Aqui o Estado atrapalha. O que acontece, na realidade, é a inversão do paradigma constitucional, pregando a inutilidade do Leviatã de Hobbes, pois a transnacionalidade ultrapassa esse conceito.

Muitos pregam que a “Lex mercatoria” não é aplicável<sup>7</sup> pelas suas dificuldades de utilização, porém são incontáveis os exemplos em que ela se adaptou e não necessitou de outro tipo de solução de conflito. É certo que á semelhança de todo Direito que tem extensão extraterritorial, o comércio internacional também encontra uma enorme variedade de leis e até de usos e costumes, entre conflitos de qualificação e de costume. Porém, a solução de conflitos de lei concernente ao comércio internacional promove-se na conformidade das regras de Direito Internacional Privado, não cabendo, portanto grandes preocupações em relação a isso.

Vale destacar ainda que, atualmente, a grande ênfase que se dá à autonomia da vontade e ao reconhecimento da arbitragem como jurisdição predominante na

---

<sup>6</sup> Entre outras situações que podemos destacar como criadoras de regras internacionais podemos citar ainda: as cláusulas contratuais, os contratos-tipo, a jurisprudência arbitral e ordenamentos emanados das entidades especializadas, todas formadoras da chamada “Lex Mercatoria”.

<sup>7</sup> “Some critics argue that the *lex mercatoria* is a myth without substance because it is incapable of generating a coherent of rules that would make it unnecessary to have recourse to either domestic or international law”. DELAUME, R. George. *Comparative analysis as a basis of law in state contracts: the myth of the lex mercatoria*. Tulane law review, vol. 63, 1989, p.577 – apud. STRENGER, Irineu. *Direito do Comércio Internacional e Lex Mercatoria*. São Paulo: LTR, 1996. p.93.

solução de litígios torna dispensável a colaboração interestatal no que concerne às relações comerciais.<sup>8</sup>

A partir desse conceito de comércio internacional e do desenvolvimento de suas regras podemos entender melhor o surgimento e estrutura da OMC na atualidade, desenvolvendo a gênese do problema da propriedade intelectual como é enfrentado.

### 2.3. Dinâmica do Comércio Internacional – da Lex Mercatoria à OMC

É impossível estudar o direito internacional contemporâneo sem se debruçar sobre o fenômeno econômico e social sobre o qual repousa. Assim para entender um pouco da OMC e de sua estrutura é necessária a retroação na história ao contexto que denota as forças que no momento de sua criação atuaram e lhe deram origem.

O século XX não foi marcado apenas como o século da hegemonia norte-americana, mas também pela descolonização da Ásia e da África, do florescimento do socialismo, fascismo e comunismo como movimentos políticos, do surgimento da globalização e do crescimento da interdependência da economia dos diversos países. Dentro do referido contexto ocorreu um vertiginoso crescimento das relações internacionais de troca, diversas mudanças no mapa geográfico mundial principalmente no âmbito da Europa após a reunificação da Alemanha e do retorno do protecionismo econômico estadunidense<sup>9</sup> à semelhança do ocorrido por ocasião da crise de 1930.

---

<sup>8</sup> Como adverte René David: “il faut du reste reconnaître que les autorités étatiques acceptent, ouvertement ou em fermant les yeux, de faire exécuter nombres des sentences arbitrales qui peuvent ne pas avoir appliqué le droit de façon entièrement orthodoxe. L'exécution des sentences est em règle générale assurée, et c'est seulement lors qu'elles heuent manifestement l'ordre publique que les sentences peuvent être anulées ou que leur execution peut être refusée. Relatório Geral apresentado no II congresso internacional de Direito Privado (UNIDROIT) sobre o tema:” Le droit du commerce international, une nouvelle tache pour les legislatureurs nationaux ou une nouvelle “lex mercatoria”? in *New Directions in international Trade law*, Oceana, vol. I, p.12. - .apud. STRENGER, Irineu. *Direito do comércio Internacional e Lex Mercatoria*. São Paulo: LTR, 1996.p.94.

<sup>9</sup> Sobre o protecionismo norte-americano ainda nos dias de hoje: “Perguntaram-me outro dia sobre a competitividade dos Estados Unidos e eu respondi que nunca penso nisso. Nós do NCR pensamos em nós mesmos como uma empresa globalmente competitiva que por acaso tem sede nos Estados Unidos.” Jonathan Scheel, *New York Newsday* (1993) – HOBBSAWN, Eric. *Era dos Extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.393.

A Primeira Guerra Mundial destruiu os fundamentos da economia liberal<sup>10</sup> devido ao crescimento do nacionalismo e do princípio da auto-suficiência dos Estados soberanos. O mencionado protecionismo da maior potência do planeta somente veio a decair com o fim da Segunda Guerra Mundial, momento no qual a humanidade procurou reconstruir as bases da ordem econômica internacional (nova ordem econômica internacional)<sup>11</sup>. Fato que exemplifica essa busca é a assinatura do tratado de *Bretton Woods*<sup>12</sup>, que visou retomar o crescimento do comércio internacional, fornecendo o fôlego necessário para que o comércio respirasse nas três décadas seguintes.

Tal fôlego foi interrompido por uma fase de estagnação econômica e inflação surgida na década de 70 decorrente dos dois conhecidos choques do petróleo (de 1973 e de 1979) e veio a ser retomada recentemente, no milênio atual em parâmetros superiores ao anterior.

Ocorre que nesse primeiro momento toda essa pujança foi marcada por um significativo aumento no número de Estados no globo, puxado principalmente pela independência das ex-colônias da África e Ásia e por um nacionalismo pautado no estabelecimento de barreiras tarifárias e não-tarifárias, uma crescente participação dos Estados na economia por adoção de um modelo de substituição das importações direcionado à uma economia fechada.

Posteriormente a esse primeiro momento do pós-guerra, houve um abrupto corte do crescimento da economia mundial marcado por dois fenômenos de caráter financeiro paralelos entre si: A suspensão da convertibilidade do dólar em euro, de acordo com o estabelecido em *Bretton Woods*, movida pela necessidade de reciclar os petrodólares detidos pelos países da OPEP; e também a crise da dívida externa da América Latina com conseqüências econômicas e sociais na região.

---

<sup>10</sup> “Embora o terreno ideal do socialismo-comunismo tenha desmoronado, os problemas que ele pretendeu resolver permanecem: o uso descarado da vantagem social e o desordenado poder do dinheiro, que muitas vezes dirige o curso mesmo dos acontecimentos. E se a lição global do séc. XX não servir como uma vacina curativa, o imenso turbilhão vermelho pode repetir-se em sua totalidade.” Alexander Soljenitsin, in *The New York Times*, 28/11/1993 – apud. HOBBSAWN, Eric. *Era dos Extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.537.

<sup>11</sup> “Com o término desse sistema de Yalta, após a erosão do socialismo no leste europeu e a desintegração da União Soviética em 1991, o mundo foi posto ante o desafio de produzir novas regras ou novo paradigma para as relações internacionais.” SARAIVA, José Flávio Sombra (org). *História das relações internacionais contemporâneas*. São Paulo: Saraiva, 2007.

<sup>12</sup> Diversos outros organismos internacionais surgiram pois, nessa época, os Estados resolveram adotar o dialogo como referencia para resolução das controvérsias, momento no qual qualquer mudança de paradigma ou avanço no âmbito Internacional derivado de composição de interesses deveria ser comemorado.

Após essa drástica mudança de cenário, o mundo passou por três décadas de problemas que tiveram origem nas crises de petróleo na década de 70, seguidas principalmente pelas crises do Japão da década de 80 e das economias emergentes (México, Rússia, Argentina e Brasil) na década de 90.

Em virtude de tais acontecimentos, ocorreu uma retração na taxa de crescimento mundial. O PIB mundial que crescera à taxa de 15% no período anterior, cresceu apenas 3,2% em todo esse período por força da instabilidade política, financeira e econômica.

Tal crescimento, porém se comparado ao do período anterior à crise do petróleo, deve-se em grande parte aos grandes avanços em reduções de custos na área de tecnologia, transporte e comunicação; refletindo nas exportações de diversos países, sendo que em muitos se conseguiu exportar o dobro.

Em meio à estagnação e à sucessão de crises, ingressaram na economia mundial os países da antiga cortina de ferro, não gerando impacto significativo no PIB mundial. Analisando as estatísticas do aumento do comércio mundial podemos constatar esse fato. A maior consequência da mudança geográfica européia repousou basicamente na área da divisão internacional do trabalho, expandindo-se a população economicamente ativa em cerca de 35%, ou seja, mais de um terço, estimulada principalmente pelo crescimento da participação da China e o direcionamento de sua produção para o exterior. Ao mesmo tempo diversas alianças surgiam entre os países do globo. Confrontando a expansão da população economicamente ativa à falta de aumento do PIB, em um primeiro momento, constatamos que se acentuaram as desigualdades entre os países mais e menos avançados.

Durante essa fase fica mais palpável o fenômeno da globalização e o ressurgimento dos ideais de uma política neoliberal, sem contrapontos ideológicos.

Como última “pitada de tempero” na receita do bolo da realidade atual, é inesquecível o fato de que na globalização cerca de 60% do comércio internacional é realizado dentro das próprias multinacionais<sup>13</sup>, decorrente, inclusive, de investimentos estrangeiros diretos (IDE) que, portanto, se convertem em ferramenta de crescimento das relações econômicas.

---

<sup>13</sup> LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: Uma visão brasileira*. São Paulo: Livraria do advogado, 1998. p.55.

O desalinhamento geográfico, se por um lado gerou um maior espaço entre as nações mais pobres e mais ricas, por outro lado estourou um movimento paralelo movido por interesses comuns de nações de diversos níveis de desenvolvimento buscando viabilizar o retorno aos níveis de relações de troca internacional anteriores, amparados pelas multinacionais.

Dessa forma, a esse crescimento pautado pela diversidade entre as nações, soma-se a expansão da ideologia neo-liberalista, o acirramento da concorrência no mercado internacional, a perversão das relações comerciais geográficas estabelecidas pelas modificações das lógicas anteriores (Norte-Norte, Norte-Sul e Leste-Oeste), o empobrecimento da população mundial e a queda dos regimes dos países pó trás da cortina de ferro. Tantos acontecimentos gera, na comunidade internacional, uma mudança de alianças, trazendo o multipopularismo que enseja aquilo que o Itamaraty costuma denominar como “geografia variável” em torno dos interesses particulares de cada parte em face do assunto tratado<sup>14</sup>.

O comércio internacional mudou muito em sua qualidade e geografia, porém países menos desenvolvidos, apesar de toda essa troca de paradigmas do comércio internacional, continuaram mais ligados à mera troca de matéria-prima, commodities e produtos manufaturados por outros de maior valor agregado.

O problema assumiu contornos mais picantes quando novos competidores agressivos de países emergentes da periferia capitalista (China, Rússia, Índia e Brasil – conhecidos como BRICs) passaram a fornecer uma gama de produtos competitivos e a custos menores.

Parte desse intercâmbio começou a ser realizado e regulamentado, progressivamente, sob o amparo de organismos internacionais de integração econômica, verdadeiros fóruns internacionais dentro dos quais se desenvolve o Direito Internacional de cooperação<sup>15</sup>.

Assim sendo, o comércio internacional, que era feito com a proteção de tratados bilaterais, passa a ser substituído por tratados multilaterais, por um lado, por um processo de intensificação das trocas internacionais através da formação de blocos regionais (Comunidade Econômica Européia, Alça, MERCOSUL e Aladi) e em outra vertente por um diálogo multi-regional de caráter cooperativo que se trava no âmbito dos organismos internacionais de integração, como é o caso da ONU,

<sup>14</sup> LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: Uma visão brasileira*. São Paulo: Livraria do advogado, 1998. p.14.

<sup>15</sup> *Ibidem*.p.20.



GATT, UNCTAD, PNUD, OIC, FMI, Banco Mundial, OEA, OMC, que passam a fazer frente a esses arranjos e desarranjos econômicos.

Destaca-se que a maioria das organizações é dotada de um corpo técnico mais capacitado que muitos Estados em lidar com questões de ordem econômica e internacional, representando um grande avanço diplomático não apenas no tratamento dos desiguais, como também no crescimento das condições de viabilização do comércio internacional. Busca-se um governo global, povoando o território internacional por entes além dos Estados.

Na dinâmica de funcionamento desses organismos, alguns princípios de ordem pública internacional vêm sendo construídos de forma a consagrar meios mais avançados de relacionamento comercial entre as diferentes nações de forma a impulsionar o crescimento do comércio sustentável, como, por exemplo, o princípio do tratamento diferencial mais favorável. Mas, somente isso não tem se mostrado suficientemente eficiente para elidir práticas discriminatórias e pouco transparentes como a vedação de acesso a diversos mercados. Esses sistemas preferenciais (como são os sistemas de integração no qual caem as barreiras tarifárias a nível regional) entram em confronto com o protecionismo comercial adotado por alguns países (EUA e Europa) envolvendo principalmente o setor agrícola e algumas indústrias tradicionais não competitivas.

Desde a Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje o número de atores do cenário internacional praticamente multiplicou-se por diversas vezes, saindo de duas dezenas e meia quando da assinatura de *Bretton Woods* para mais de 150 Estados e outras tantas dezenas de organismos internacionais.

No âmbito desses organismos passou a se travar o embate econômico das nações. Além das barreiras tarifárias e não tarifárias, colocou-se em discussão a institucionalização de práticas não abusivas e direitos compensatórios, evitando concorrência desleal como forma de contenção do crescimento econômico dos BRICs dentro de padrões éticos de comércio internacional. Nesse cenário nasce a OMC em 1995.

### 3. Capítulo II - A Organização Mundial do Comércio

#### 3.1. Histórico

##### 3.1.1. Surgimento e principiologia

Devido a já citada crise de 1930, os Estados Unidos da América do Norte, devido ao período de recessão, criaram barreiras comerciais para conter a inflação<sup>16</sup> que dificultou o comércio internacional. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o intuito de por fim a essas barreiras surgiu o GATT, representando um documento provisório que precederia a criação da OIC (Organização Internacional do Comércio).

Em virtude da crise do petróleo mundial, a tendência protecionista das nações ganhou força no cenário mundial e refletiu-se nas rodadas de negociação do GATT em Tóquio e no Uruguai. Dessa forma a OMC aparece no cenário internacional como tentativa de resolver as diferenças comerciais visando à liberalização do comércio.

A OMC assume a configuração de organismo internacional<sup>17</sup> de integração econômica, criada em 1994, no âmbito do GATT-Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio (General Agreement on Trade and Tariff) – com sede em Genebra, durante a rodada Uruguai. Entrou em vigor em 01/01/1995 e visa estabelecer as regras mundiais do comércio internacional na era da globalização. Ainda que tenha surgido no âmbito do GATT a OMC é um foro independente que codifica normas de comportamento decorrentes das negociações de cunho econômico internacional entre seus Estados membros. O que a OMC propõe é acesso equitativo dos países à dinâmica do comércio internacional por meio de uma nova organização da *práxis* de forma a zelar pelo interesse da comunidade internacional como um todo, diferentemente, por exemplo, do FMI, que possui nações com voto privilegiado.

---

<sup>16</sup> Existe uma tendência a se reproduzir o passado na economia mundial e nos vemos num momento de prenúncio de recessão dos EUA em que diversas medidas monetárias praticamente iguais estão sendo tomadas.

<sup>17</sup> Uma instituição dotada de personalidade jurídica autônoma e distinta de seus membros.

Atualmente a OMC administra por volta de 20 tipos de acordos e políticas com destaque para o Acordo Geral de comércio em serviços, o acordo sobre a agricultura e o acordo sobre direitos de propriedade industrial.

A principiologia do citado organismo internacional é pautada no tratamento igualitário de seus membros, fornecendo um voto para cada um dos Estados; previsibilidade das normas; acesso aos mercados; proibição da concorrência desleal e dumping; proibição de barreiras não-tarifárias de comércio e também o tratamento especial e diferenciado para as nações menos favorecidas.

### **3.1.2. Legitimidade**

A Organização Mundial do Comércio encontra-se atualmente engessada em uma crise de legitimidade. Mesmo diante de diversas críticas, tal coletividade é hoje, inegavelmente, o mais amplo fórum de negociação internacional, mesmo agregando países de interesses diametralmente opostos, edita normas de comportamento e organização que visam à promoção de propósitos comuns a seus membros.

O papel da OMC, à semelhança de outros organismos, é a regulamentação universal do comércio, preponderando à ideologia neo-liberalista norte-americana, em contraposição a outras organizações como a UNCTAD que ampara a ideologia dos países subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento; do COMECON, que traz arraigada a ideologia comunista; ou a OCDE que é restrita apenas a alguns países.

O desafio da OMC é lidar de modo eqüitativo, como se propõe, com essa nova diversidade internacional povoada por novos Estados, organismos internacionais regionais e outros organismos internacionais de integração econômica.

Essa dicotomia multilateralismo e regionalismo, aliada à dificuldade de interiorização das leis internacionais, como propostas pela “Lex mercatoria,” ao regimento jurídico interno dos Estados membros, constitui tema central para o entendimento do dilema enfrentado pela OMC. É sabido que o avanço concomitante do fenômeno da globalização e da fragmentação internacional é tema atual no âmbito do Direito Internacional, porém, deve-se visualizar o regionalismo como um

processo complementar ao sistema multilateral do comércio, e não antagônico, contribuindo positivamente para o desenvolvimento deste<sup>18</sup>.

### 3.1.3. Desafios da Organização

Outros temas não menos importantes povoam a agenda da OMC como a questão ambiental, dotada de forte conotação perante a opinião pública, bem como os direitos trabalhistas fundamentais. Além dos citados, acrescenta-se a discutida questão da globalização e concentração do comércio nas mãos das multinacionais, fato esse que reflete diretamente nas transações internacionais. A concorrência desleal, oligopolização e abuso do poder, compras governamentais, revisão de regras de origem, comportamentos anti-competitivos, subsídios/incentivos, conteúdo nacional e regras de preferência do GATT – todos os assuntos que fazem parte da pauta de discussões dos painéis ao lado de “cases” de maior importância atual como os relacionados à agricultura e à liberalização das tarifas industriais e de serviços.

Como conseguir regulamentar o comércio internacional pelo consenso diante de temas que congregam e antagonizam os mais diversos interesses nacionais e regionais? Seguindo as regras dos foros que concentram forças políticas e buscando alianças que vão muito além do emprego do poder, a saída aqui é a busca eterna pelo maior consenso possível<sup>19</sup>

Baseando-se assim no princípio da lealdade na qual se ampara a sua própria legitimidade, a OMC não se traduz em normas impostas e demonstra-se como um verdadeiro “pactum societatis” da sociedade anônima. A sua credibilidade e a sua aceitabilidade advém da observância de suas normas.

Um organismo que deriva do GATT acaba muito além do que pregava o seu genitor, tanto pelo número de membros como pelo aprofundamento dos assuntos que disciplina<sup>20</sup>, oferecendo um sistema complexo de soluções de controvérsias de forma pacífica e eficaz com possibilidade de impor sanções e executá-las.

Vale ressaltar que o organismo de consultas das partes contratantes do GATT está presente na OMC, todavia, ocorreu uma evolução do sistema de painéis do GATT no qual um terceiro coloca-se em verdadeira posição de juiz acima das

<sup>18</sup> Muitos dos membros da OMC querem rever a redação do art. XXIV do GATT que trata, especificamente, dos acordos regionais que não foi levado a cabo.

<sup>19</sup> LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: Uma visão brasileira*. São Paulo: Livraria do advogado, 1998. p.70.

<sup>20</sup> *Ibidem*. p.144.

partes, prevendo ainda uma segunda instância de revisão das decisões, garantia do devido processo legal<sup>21</sup>.

### 3.2. Desenvolvimento da OMC.

A história do sistema multilateral do comércio está intimamente ligada ao fim da Segunda Guerra Mundial, época em que os países resolveram se unir para criar órgãos que ajudassem a economia global como um todo. Desta tendência vislumbramos o surgimento do FMI (Fundo monetário contra as crises cambiais), do BIRD (voltado para o financiamento da reconstrução da Europa pós-guerra) e da OIC<sup>22</sup> (organização que visava à regulação de fluxos comerciais).

Devido à rejeição da criação da OIC, estabeleceu-se o Acordo Geral sobre tarifas e Comércio (GATT), com o principal objetivo de reduzir as tarifas alfandegárias no comércio internacional. A regra geral aqui praticada era que uma concessão dada a um dos países membros estendia-se a todos os países assinantes do acordo.

As tarifas passaram a ser negociadas em rodadas periódicas<sup>23</sup>, agregando cada vez mais Estados, consolidando o GATT como um conjunto considerável de normas comerciais internacionais, centro de negociações e solução de controvérsias. Entretanto, grandes problemas envolviam a sistemática de funcionamento do GATT, como o fato do relatório do painel poder ser bloqueado por qualquer país membro, inclusive pelo país que perdeu a demanda. Além disso, o Estado membro poderia escolher de qual acordo ele participaria<sup>24</sup>.

A incidência de tais problemas na sistemática de resolução de controvérsias e aplicação da norma internacional direcionaram a rodada Uruguai para discussões que estabelecessem um mecanismo de solução de controvérsias eficiente.

---

<sup>21</sup> Esse sistema de solução de controvérsias na OMC é um sistema intergovernamental de Direito internacional público econômico. LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: Uma visão brasileira*. São Paulo: Livraria do advogado, 1998. p.148.

<sup>22</sup> Posteriormente vetada pela maioria republicana no congresso americano por ser impraticável a criação de uma organização em matéria comercial sem participação daquele país.

<sup>23</sup> A rodada Uruguai de 1986-94 continha 123 países e foi a rodada que discutiu a criação da OMC, redução de tarifas e liberalização de novos setores econômicos, reforços nas medidas *antidumping*, subsídios, salvaguardas, entre outros temas relevantes. BARRAL, Welber (org). *O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais*. Florianópolis: Diploma Legal, 2000.p.24.

<sup>24</sup> "GATT à la carte". Ibidem. p.25.

### 3.3. Do GATT à Rodada Uruguai

#### 3.3.1. A rodada Uruguai e sua importância

Estabelecida para durar apenas três anos, a rodada Uruguai foi uma das rodadas no âmbito do GATT mais demoradas de todos os tempos, compilando ao final de suas discussões a marca de 26.000 páginas de regras sobre os mais diversos temas do comércio internacional. Deveras, no início da rodada, não era previsto que tantos temas importantes iam ser acoplados às discussões como de fato aconteceu.

Os principais resultados obtidos foram:

- a) Corte médio de tarifas de 37% e aumento das linhas dos produtos com tarifas consolidadas.
- b) Aperfeiçoamento dos instrumentos de defesa comercial, com a negociação de um acordo de salvaguardas e o aperfeiçoamento dos códigos sobre subsídios e medidas *antidumping*.
- c) Integração dos produtos agropecuários ao sistema multilateral de comércio e a redução de barreiras não-tarifárias.
- d) A incorporação dos produtos têxteis ao sistema multilateral de comércio, com a eliminação do acordo multifibras, 1974, em 10 anos, a partir de 1995, obedecendo ao calendário previamente acordado.
- e) O estabelecimento do acordo geral sobre o comércio de serviços (GATS), que se constitui o primeiro conjunto de normas que contempla essa matéria.
- f) A garantia dos direitos de propriedade intelectual, através do acordo sobre direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (TRIPS).
- g) A instituição do acordo sobre medidas de investimento relacionadas ao comércio (TRIMS).
- h) O estabelecimento de um novo sistema de solução de controvérsias.
- i) A definição de um mecanismo de revisão de política comercial dos países membros.

- j) A criação da Organização Mundial do Comércio que iniciou suas atividades e, em 1 de Janeiro de 1995.

A estrutura jurídica da então recém-surgida OMC resulta da configuração pensada por ocasião da Rodada Uruguai.<sup>25</sup>

### **3.4. O Sistema de Solução de Controvérsias da OMC**

A grande novidade trazida pela OMC, e que influencia diretamente o modo como são tratados os grandes temas do comércio mundial, é o sistema de solução de controvérsias. Claramente mais eficaz que o anterior, apresenta-se com uma estrutura mais complexa de funcionamento evitando a demora dos painéis frequentemente obstruídos e afastando a possibilidade de não implementação de decisões que antes eram aprovadas apenas pelo consenso<sup>26</sup>.

#### **3.4.1 Falhas no antigo sistema do GATT**

As principais falhas no sistema de solução de controvérsias do GATT<sup>27</sup> podem ser enumeradas como:

- a) Linguagem vaga com pouca definição de objetivos e procedimento;
- b) Indefinição do poder das partes contratantes em supervisionar o processo, fato que deu margem à prática do consenso pelo conselho;
- c) “Blocking defect” – primeiramente na adoção do painel, em que o acusado poderia criar-lhe obstáculos, já que o consenso era exigido;
- d) Segundo e mais sério “blocking defect”, em que a parte perdedora do painel poderia evitar a adoção do relatório que a condenou, já que fazia parte do conselho no qual se exigia unanimidade dos votos;
- e) Existência de vários procedimentos, de acordo com a matéria em discussão, o que levava à fragmentação do processo e discussão quanto ao procedimento a ser utilizado
- f) Pressão dos governos sobre os participantes dos painéis.

---

<sup>25</sup> Vide anexo I.

<sup>26</sup> A regra de consenso só é necessária quando da rejeição de um relatório no conselho da OMC.

<sup>27</sup> Apesar das falhas apresentadas, tal modelo de solução de controvérsias era bastante admirado internacionalmente, a ponto de inspirar o modelo utilizado pelo NAFTA (*North American Free Trade Agreement*).

Na realidade atual, o Estado membro vê-se obrigado a oferecer uma compensação ou ajustar sua política comercial ao relatório aprovado, cabendo ainda, em tese, ao órgão de solução de controvérsias, impedir as sanções unilaterais, adotadas com frequência pelos países desenvolvidos, particularmente pelos Estados Unidos. Começa a atuar, portanto, um órgão que impõe sanções aos Estados que insistirem em implementar políticas que desrespeitem os princípios e práticas do livre comércio.

### **3.4.2 Principais mudanças instauradas pela OMC**

As principais mudanças implantadas pelo novo mecanismo de solução de controvérsias da OMC foram:

- a) Unificação dos procedimentos com a utilização de um único modelo de solução de controvérsias independente da matéria tratada, evitando uma possível fragmentação da OMC pregada por diversos juristas.
- b) A inversão da regra do consenso que impediu o bloqueio do mecanismo pelo interesse de apenas um Estado membro. Atualmente o procedimento apenas pode ser interrompido se todos os signatários o rejeitarem.
- c) A criação de um órgão de apelação.

De modo geral, podemos ainda incluir no cabedal de mudanças benéficas as consultas bilaterais realizadas, um processo de conciliação que traz geralmente a participação de um terceiro, painel e eventualmente órgão de apelação para resolução do caso, fiscalização do cumprimento do relatório e por último a sanção pelo descumprimento do relatório, representada pela autorização por parte da OMC para que se realizem retaliações.

É importante destacar que não basta a existência de um sistema regulador do comércio mundial, sendo igualmente necessária a existência de um sistema de solução de controvérsias que implemente esse sistema regulador do comércio internacional<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> “Parece estranho que um país consinta com as normas de um acordo e simultaneamente estabeleça um órgão que avalie a compatibilidade das ações de um Estado com o acordo firmado. Equivaleria a uma manifestação de falta de comprometimento em seguir tais normas, “a sort of accepting the treaty with fingers crossed behind the back”. in BARRAL, Welber (org). *O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais*. Florianópolis: Diploma Legal, 2000.p.42.



### 3.4.3 Efetividade do sistema

Para comprovar a efetividade desse sistema, temos como forte indício o manifesto interesse de alguns países para que a gama de temas abrangidos pela organização seja alargado para outras áreas, como, por exemplo, a questão trabalhista, uma vez que uma sanção da OIT (Organização Internacional do Trabalho), não seria tão eficaz como uma sanção da OMC. Não que este seja um sistema livre de defeitos, porem em comparação com a atuação de outros organismos internacionais, ele deve ter seus méritos.

A importância que o referido tema toma no Brasil é uma das mais altas, já que o país tem expressiva participação no órgão de solução de controvérsias da OMC<sup>29</sup>.

As principais críticas a esse sistema são a falta de transparência ainda presente no “modus operandi” do organismo, frequentemente criticada e discutida por parte de ONGs e representantes da sociedade civil como um todo<sup>30</sup>. Levanta-se também a questão do alto custo que um painel na OMC representa para um país de economia relativamente fraca e em desenvolvimento. Este limitador financeiro, para muitos críticos, representa um limitador também de acesso à utilização do mecanismo.

É necessário colocar em posição de destaque a questão da pouca efetividade da decisão implementada. Diversas vezes, países de economia fraca e com pouca representatividade no comércio internacional, não apresentam condições favoráveis e possíveis para imposição de retaliações à países desenvolvidos e possuidores de uma economia robusta no âmbito internacional. Alguns juristas levantam a possibilidade de uma retaliação conjunta de todos os países membros da OMC, porém tal prática é de difícil aceitação entre os membros.

Em termos gerais, os países em desenvolvimento possuem menor probabilidade de participação nos procedimentos da OMC em razão de dois fatores que afetam o custo-benefício do uso do sistema legal. No quesito benefício, pelo fato

---

<sup>29</sup> A título de ilustração, observe-se o caso *Brasil-aeronaves*, WT/DS46, em que o Canadá venceu a disputa comercial, conseguindo comprovar que o governo brasileiro, através do PROEX, concedia subsídios não autorizados à construção de aeronaves comerciais. Especula-se que, caso o Brasil não cumpra decisão do órgão de apelação, as retaliações canadenses possam chegar a US\$ 7 bilhões. Cf. *Gazeta Mercantil*, 24.11.1999, p.A4. in BARRAL, Welber (org). *O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais*. Florianópolis: Diploma Legal, 2000.p.44.

<sup>30</sup> Tais entes não têm acesso às audiências.

de suas exportações terem um menor valor agregado e não serem tão variadas, além de sua participação no comércio mundial ser demasiadamente reduzida.

Consequentemente, os citados países mais fracos se beneficiam menos em uma demanda, proporcionalmente falando, acrescentando-se a isso o fato de a OMC contar com um pequeno poder coercitivo para estes países, diminui em muito o intuito de iniciar uma demanda.

No quesito custo, os países em desenvolvimento têm uma menor capacidade legal, podem até mesmo contratar aconselhamento internacional, mas a preços exorbitantes. De forma simples, os possíveis benefícios da lide não compensam seus custos para estes excluídos da legalidade. Dentro de sistemas jurídicos nacionais, a criação de direitos é normalmente precedida pela criação de sanções. No contexto da OMC, deve haver razões políticas suficientes para limitar a adoção das sanções, no intuito de facilitar o acordo político, a negociação, nas disputas entre os Estados.

Ainda assim, tal distância avassaladora entre os direitos que se pretende aplicar e as sanções para tais direitos pode levar à frustração dos objetivos propostos pela organização, especialmente para os membros menores.

Para um efetivo aprofundamento nessa questão, como em qualquer outra de cunho jurídico, se faz necessário um engajamento nas situações sociais, legais e econômicas que envolvem cada conflito apresentado. Como qualquer sistema jurídico, o da OMC, embora de pioneira eficiência, não é perfeito e, ainda, está sujeito aos diversos desafios no que se refere aos países mais pobres e menores<sup>31</sup>.

#### **3.4.4. Participação da sociedade civil**

Como a maioria dos conflitos que ocorrem no âmbito da OMC diz respeito a bens e serviços comercializados que afetam de modo direto a vida da sociedade como um todo, surge a discussão sobre a participação da sociedade civil na

---

<sup>31</sup> “Como sempre, nossa escolha é entre alternativas imperfeitas, incluindo aí o projeto e a operacionalidade de um sistema jurídico” BAPTISTA, Luiz Olavo (org). *10 anos de OMC*. São Paulo: Lex Editora, 2007.p.184.

construção do tão sonhado comércio internacional mais justo e realizador da justiça social.

Não é de se surpreender, portanto, que em diversos painéis que tomam proporções de cunho social, comecem a atuar influências de forças alheias aos tradicionais atores da dinâmica comercial mundial, vale dizer os Estados. No entendimento de solução de disputas, ainda se encontram em suspenso diversas propostas no que se refere à participação pública na solução de conflitos na OMC, que, se adotadas, trariam implicações significativas para a transparência e a responsabilidade da OMC como um todo.

#### **3.4.4.1. O Brasil no Sistema de Solução de Controvérsias**

Este tema ganha relevância principalmente quando o assunto é Propriedade Intelectual. Recentemente, como sabemos, a propriedade intelectual foi alvo de abertura de painel na OMC dos EUA contra o Brasil em virtude da política adotada por este último em relação ao fornecimento de remédios para os portadores de HIV. Por consequência da pressão de diversas ONGs, sociedades protetoras de direitos humanos e inclusive apoio declarado da OMS (Organização Mundial da Saúde) à política adotada pelo Brasil, o que se constatou foi a desistência por parte dos EUA da implantação do referido painel<sup>32</sup>. Tal fato ressalta o papel que a sociedade civil tem desempenhado nesta dinâmica e que não pode ser subestimado.

Reconhecendo interesses não-estatais nas disputas entre os membros, a União Européia propôs um documento de negociação que iria estabelecer procedimentos formais para as petições escritas daqueles que não participam das disputas da OMC, conhecidos como petições do terceiro interessado (*amicus curiae*). Entretanto, estas propostas de procedimentos formais encontram oposição de alguns membros da OMC<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Os EUA desistiram de sua alegação mais tarde e, sem prejuízo de suas respectivas posições, os EUA e o Brasil acordaram entrar em discussões bilaterais antes que o Brasil fizesse uso da provisão legislativa em disputa, artigo 68 da Lei brasileira n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, contra uma detentora norte-americana de patente. Em <<http://www.field.org.uk>> encontra-se a petição (*amicus curiae*) da ONG Oxfam GB em relação ao caso brasileiro das patentes.

<sup>33</sup> “Principalmente pela Índia”. BAPTISTA, Luiz Olavo (org). *10 anos de OMC*. São Paulo: Lex Editora, 2007.p.224.

A tensão sobre este tema aumenta cada vez mais, principalmente quando os juízes da OMC são compelidos a escolher discricionariamente se aceitam ou não informações não-solicitadas de não participantes da disputa na OMC.

Os principais argumentos utilizados pelos que não aceitam tais petições é a possível procrastinação dos processos dos painéis e deterioração das relações de soberania entre os membros da organização. Porém é de interesse de todos que essa participação seja juridicizada e regulamentada pois, atualmente, as petições apresentadas por “amicus curiae” são aceitas, mas de maneira *ad hoc*, desordenada e sem qualquer rito ou coerência procedimental.

Assim, a participação da sociedade civil por meio das petições do terceiro interessado deve continuar a ser examinada em um contexto de transparência interna e externa na solução de conflitos da OMC, reforçando a legitimidade e a aceitação, por uma comunidade mais ampla, dos resultados das disputas da OMC.

### **3.5. A Rodada Doha**

#### **3.5.1. Surgimento**

Com o crescimento das reclamações dos países em desenvolvimento em relação ao funcionamento de um sistema multilateral de comércio que não viabilizou a melhoria da qualidade de vida e crescimento econômico, ficou prevista a retomada das discussões por meio de uma nova rodada, esperada para o final de 1999 em Seattle (EUA).

Além disso, pudemos constatar o aumento da tensão entre os principais atores do comércio internacional (EUA, Comunidade Européia e Japão), denotando a dura realidade que as normas, por mais específicas que fossem, não abrangiam os diversos e imaginativos meios usados pelos países para aplicação do protecionismo. Como se sabe Seattle resultou em nada, adiando a implantação de uma pauta de negociações efetiva como a realidade do comércio necessitava<sup>34</sup>.

Após algum tempo de indecisão, finalmente se realizou uma nova conferência ministerial em Novembro de 2001, em Doha, no Catar, que, apesar do conturbado

---

<sup>34</sup> Para alguns, a posição norte-americana foi decisiva para o malogro da conferência, pois os EUA, na figura de Clinton, decidiram afastar-se de um efetivo acordo em virtude dos riscos políticos assumidos em contraposição à eleição americana que se aproximava.

ano em que foi realizada<sup>35</sup>, conseguiu implantar uma agenda abrangente de negociações.

Como sempre ocorre na proposta de uma agenda de negociações, o texto abrangeu obscuridades, diminuindo o compromisso de acordar obrigações específicas. Ainda assim, viu-se a inclusão de alguns temas controversos, como o esclarecimento da relação entre o acordo da propriedade intelectual (TRIPs) e o direito de acesso a remédios, uma relação polêmica, que gerou recente disputa entre o Brasil e os EUA. Graças à atuação das diplomacias do Brasil e da Índia<sup>36</sup>, a análise do problema, para o qual se emitiu uma declaração ministerial específica.

### 3.5.2. Temas relevantes e Propriedade Intelectual

A rodada Doha da OMC visou diminuir as barreiras comerciais no mundo, com foco no livre comércio para os países em desenvolvimento. Começou em Doha no Catar, e as negociações subseqüentes localizaram-se em Cancun (México). Genebra (Suíça), Paris (França), Hong Kong (China) e Potsdam (Alemanha).

Concebida em novembro de 2001, visando transmitir solidariedade a um mundo sacudido pelo flagelo do terrorismo, com os atentados de 11 de setembro desse ano em Nova York e Washington, a Rodada de Doha se apaga quanto tomam corpo outras ameaças de crise, em alimentos, energia e clima. Diante da crise mundial nos preços dos alimentos, é irônico que se pretenda criar mais barreiras ao intercâmbio mundial destes produtos.

<sup>35</sup> Ano do ingresso da China e do Taiwan na OMC e do atentado de 11 de Setembro nos EUA.

<sup>36</sup> “Na OMC, os principais atores das negociações iniciadas em Doha, em 2001, são tradicionalmente, EUA e CE, de um lado, seguidos pelos demais integrantes do QUAD, Japão e Canadá. De outro lado, estão os países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Coréia, Argentina, México e membros da Asean. Dependendo dos temas em negociação, grupos (ou coalizões) vão se formando em função de seus interesses comuns em cada negociação. A China, como novo membro, tem se aliado aos países em desenvolvimento, mas defende interesses específicos dos países de adesão recente à OMC. Em agricultura, a tentativa de imposição de um texto defensivo sobre modalidades agrícolas na Conferência de Cancun, em 2003, pelos EUA e CE, deu origem a um grupo de oposição que defende posições ofensivas na redução dos subsídios à exportação e redução do apoio interno – o G-20, liderado por Brasil, Índia e China, e que agrega cerca de vinte países em desenvolvimento. A liderança de Brasil e Índia no G-20 levou-os a participar do FIPs – *Five Interested Parties*, que conjuntamente com EUA, CE e Austrália formaram um núcleo de países que conseguiu desbloquear as negociações agrícolas em Genebra, em Julho de 2004. A área agrícola conta também com outros grupos de interesses. Os chamados “multifuncionalistas” agrupam-se em torno de dez integrantes – Japão e Coréia e países europeus que não pertencem à CE -, e por isso, denominado G-10, defendem a manutenção de tarifas elevadas e a proteção às “externalidades positivas” da agricultura muito além da produção de alimentos, como as questões ambientais e o bem-estar dos animais. Os países africanos, a maioria com laços especiais com a CE, formam o G-90. Os países produtores de algodão têm também o seu grupo de pressão.” THORSTENSEN, Vera (coord.). *O Brasil e os grandes temas do comércio internacional*. São Paulo: Lex Editora; Aduaneiras, 2005.p.24-25.

A faísca deste sinistro político internacional foi um assunto caro aos países em desenvolvimento, a criação de um mecanismo de salvaguardas especiais que aumentaria os direitos de aduana quando as importações de produtos agrícolas superassem certo nível e causaram prejuízo aos camponeses das nações pobres

As negociações comerciais da Rodada de Doha fracassaram estrepitosamente arrastadas pelas mesmas discrepâncias entre países ricos e pobres que a caracterizaram durante seus quase sete anos de vida.

Uma discordância irreparável entre os Estados Unidos, por um lado, e China e Índia, por outro, precipitou o final da conferência de ministros convocada pela Organização Mundial do Comércio, que havia chegado ao nono dia de sessões.

Os Estados Unidos se opuseram por considerarem que o mecanismo poderia levar a abusos, enquanto China e Índia o exigiam como uma defesa do sustento, da segurança alimentar e do desenvolvimento rural dos camponeses dos países em desenvolvimento.

Em termos de Propriedade Intelectual, diversos temas foram levantados como cruciais para discussão no âmbito desta rodada. Porém o foco acabou ficando nos alimentos e na produção agrícola, preocupação mundial em tempos de crise do Petróleo e alimentos.

## **4. Capítulo III – A Propriedade Intelectual**

### **4.1. A Propriedade Intelectual no tempo**

#### **4.1.1. Histórico Internacional**

Para que se possa entender a gênese do Direito de propriedade intelectual faz-se necessário a análise da divisão do Direito Privado como era concebida na Roma antiga, pelos jurisconsultos e estudiosos da época.

São citados os *iura in persona ipsa*, que eram direitos pessoais, do homem consigo mesmo e com a sua família; os *iura in persona aliena*, como eram chamados os direitos obrigacionais relativos aos negócios em sociedade; e os Direitos reais, relativos aos bens econômicos e jurídicos existentes. Como fica claro, os direitos de propriedade intelectual não estavam presentes na classificação daquela época.

A concepção de propriedade apresentada pelos juristas romanos, de acordo com a evolução do Direito que era vista até o presente momento, era a concepção de propriedade absoluta, com as faculdades de usar, fruir e abusar<sup>37</sup>.

Inexistia, portanto, meios jurídicos eficazes capazes de punir e evitar o plágio ou o uso de obras de arte em geral dos diversos artistas presentes àquela época.

Na Idade média também não figuravam no meio jurídico normas que tutelavam os direitos autorais e evitavam o uso indiscriminado das obras, até porque, a figura do autor só foi ganhar importância, de fato, com o surgimento das associações de livreiros. Entretanto, foi apenas com a Revolução Francesa que foi vista a ascensão do individualismo acerca dos direitos de propriedade, ao lado dos chamados direitos humanos.

A partir do séc. XIX são criadas novas categorias de direitos: os direitos de personalidade e os direitos intelectuais. Os direitos de personalidade são aqueles que abrangem as características pessoais do ser humano e suas relações com o mundo, sociedade, inclusive no campo da ética e da moral. Já os direitos intelectuais relacionavam-se com os produtos da criação humana.<sup>38</sup> Seriam aqueles que asseguram às pessoas a fruição de sua criação por um determinado período de tempo.

---

<sup>37</sup> *Iura utendi, fruendi e abutendi.*

<sup>38</sup> Na visão de José Cretella Neto: “Numa conceituação ampla, propriedade intelectual pode ser entendida como o conjunto de direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, mercantis e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações empresariais, à proteção contra a concorrência desleal e todos ou outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.” MENEZES, Wagner (org), *O Direito internacional e o Direito brasileiro: homenagem a José Francisco Rezek*. Ijuí: Ed. Unijuí; 2004.p.572.

Divide-se esses direitos em dois grandes grupos: i. Direitos do autor e, ii. Direitos da propriedade industrial. Os primeiros dizem respeito aos criadores de obras literárias e artísticas e visa à proteção do trabalho criativo de seu autor, bem como respeito à sua obra. Já os direitos de propriedade industrial podem ser os de proteção a sinais distintivos de produtos no mercado, visando favorecer a concorrência e a escolha do consumidor; bem como os de proteção de direitos cuja finalidade é incentivar a criação e a inovação criativa de seus inventores. Ambas as proteções têm sua função social.

Visando a tutela de tais direitos na esfera internacional, as primeiras iniciativas jurídicas multilaterais foram a União de Paris para a proteção das obras Literárias e Artísticas, em 1883, e a União de Berna para a proteção da Propriedade Industrial, em 1886.

Para que consiga cumprir seu papel no desenvolvimento da sociedade, a proteção jurídica que se deve dar à propriedade industrial deve transferir tecnologia incentivando o investimento em pesquisa, coibindo movimentos que impeçam a livre concorrência no mercado. Esse papel distribuidor de justiça social é importantíssimo para uma sociedade desigual como vemos hoje, em que juristas cada vez mais buscam a aplicação do Direito ao caso concreto e à verdadeira busca pelo equilíbrio<sup>39</sup>

#### **4.1.2. Histórico no Brasil**

O Brasil é considerado como um dos primeiros países do globo a regular os direitos de propriedade intelectual. É possível citar como primeira criação legislativa nacional o alvará de 1809, do Príncipe Regente Dom João VI, que introduzia na lógica nacional a concessão de privilégio de exclusividade aos inventores de novas máquinas, visando beneficiar a indústria e as artes.

O Direito de Propriedade Intelectual brasileiro atual compreende a um conjunto da legislação federal, proveniente do legislativo e executivo, de caráter material, processual e administrativo. O ordenamento jurídico neste campo é um conjunto de princípios e regras.

---

<sup>39</sup> Pode ser necessário que o Estado determine licenciamento compulsório de patentes e até mesmo a prática de atos que seriam, normalmente, considerados atentatórios aos direitos dos detentores dessa proteção se, no caso apresentado, seja provado que a criação pode salvar vidas de um número considerável de pessoas.



Os direitos de propriedade intelectual aplicam-se aos nacionais ou pessoas domiciliadas no país que possuem nacionalidade de país que pratique a reciprocidade nesta matéria.

Os direitos de propriedade intelectual têm por objeto a proteção dos “elementos diferenciadores”<sup>40</sup> de outras criações, apresentando como principal essência a novidade, originalidade e a distinguibilidade.

Conceitua-se propriedade intelectual, de acordo com o professor Nuno Pires de Carvalho<sup>41</sup>, como o “conjunto de princípios e de regras que regulam a aquisição, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses sobre ativos intangíveis diferenciadores que são suscetíveis de utilização no comércio”. Sendo assim, o campo de atuação das normas seria aquela propriedade que traz em si o elemento da diferenciação.

Classificam-se os direitos de propriedade intelectual na doutrina e ciência jurídica brasileira subdividindo-os em dois grandes ramos, vale dizer: Os Direitos Autorais e a Propriedade Industrial. Ambos possuem a característica da imaterialidade e da classificação no Código Civil brasileiro como bens móveis.

Carvalho salienta, em sua obra infra-citada, que “a diferença entre direitos de autor e direitos de propriedade industrial decorre essencialmente da diferença entre os respectivos objetos de proteção e reflete-se na diferente natureza dos direitos concedidos.”<sup>42</sup>

A proibição de que terceiros copiem, reproduzam, traduzam, adaptem, comuniquem, transmitam ou fixem obras protegidas é o escopo dos chamados direitos do autor e seus conexos. Já os direitos de propriedade industrial visam proteger que terceiros usem de ativos protegidos.

A propriedade industrial pode ainda ser subdividida em três áreas: Criações técnicas<sup>43</sup>, sinais distintivos<sup>44</sup> e vantagens competitivas não proprietárias<sup>45</sup>.

---

<sup>40</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade- aspectos legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.p.18.

<sup>41</sup> CARVALHO, Nuno Pires de. *Os tratados internacionais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o seu papel na promoção do desenvolvimento econômico*. In: Conferência. Florianópolis: UFSC, Coordenadoria de Gestão da Propriedade Intelectual, 21 de maio de 2004.

<sup>42</sup> Pode-se dizer que os Direitos do autor incidem sobre expressões, e os Direitos de propriedade incidem sobre idéias.

<sup>43</sup> Patentes, modelos de utilidade, cultivares, topografias de circuitos integrados e desenhos industriais.

<sup>44</sup> Marcas de comércio, indústria e serviços, marcas de certificação, nomes comerciais, títulos de estabelecimento e insígnias, indicações de procedência e denominações de origem.

<sup>45</sup> Repressão da concorrência desleal: segredos, dados de testes, outros elementos do fundo de comércio (como a reputação, a clientela e o *trade dress*).

A propriedade intelectual faz surgir um direito patrimonial decorrente dessa relação jurídica de tutela. Tal direito produz o efeito econômico de exclusividade do uso do objeto tutelado no território do país onde está protegido. Industrializar um bem como esse só é possível através de um negócio lícito.

Quanto aos titulares do direito de propriedade intelectual, é comum chamá-los de autor, inventor, obtentor e titular. O autor, inventor ou obtentor é aquele que produziu alguma coisa possuindo, portanto, o direito originário de criação. Já a figura do titular aparece designando aquele que possui um direito reconhecido ou declarado por lei, podendo ser originário ou derivado. Portanto a titularidade da propriedade intelectual é uma qualidade de quem é proprietário.

O Brasil é signatário dos principais instrumentos jurídicos globais que visam à proteção dos direitos relativos à propriedade intelectual<sup>46</sup>. Entre eles citamos: A Convenção de Paris para a proteção da Propriedade Industrial<sup>47</sup>, a Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas<sup>48</sup>, o Acordo sobre classificação internacional de patentes<sup>49</sup>, o Tratado de cooperação em matéria de patentes<sup>50</sup>, a Convenção internacional para a proteção das obtensões vegetais<sup>51</sup> e o Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio da Organização Mundial do Comércio<sup>52</sup>.

A Carta Magna nacional garante, em seu título sobre Direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à propriedade, pertencendo aos autores o direito de utilização de suas obras e transmissão a seus herdeiros nos termos da legislação infraconstitucional. Protegem-se também a participação individual em obras coletivas, a reprodução de imagem e voz humanas, os intérpretes e as respectivas representações sindicais e associativas. É necessário destacar que tal privilégio é temporário no caso de inventos industriais, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país<sup>53</sup>.

A ordem constitucional econômica brasileira, traduzida no art. 170 da CF/88, tem como princípios a serem observados a livre iniciativa, a propriedade privada, a

<sup>46</sup> É importante citar ainda a Lei n.º 9279, de 1996; Lei n.º 9456, de 1997; Lei n.º 9609, de 1998; Lei n.º 9610, de 1998 e a Lei n.º 9609, de 1998.

<sup>47</sup> Decreto n.º 75572, de 1975; Decreto n.º 635, de 1992; e Decreto n.º 1263, de 1994.

<sup>48</sup> Decreto n.º 75699, de 1975.

<sup>49</sup> Decreto n.º 76472, de 1975.

<sup>50</sup> Decreto n.º 81742, de 1978.

<sup>51</sup> Decreto n.º 3109, de 1999.

<sup>52</sup> Decreto n.º 1355, de 1994.

<sup>53</sup> Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXVII, XXVIII, XXIX.

função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e defesa do meio ambiente, denotando a preocupação com a justiça social na tutela da propriedade intelectual, que não deixa de ser uma espécie de propriedade.

No contexto de suas obrigações com a OMC, o Brasil concluiu desde 1995 a análise jurídica relativa à propriedade intelectual, data da assinatura do acordo constitutivo daquele órgão. Daí que surgem a lei de propriedade industrial de 1996, a de cultivares de 1997 e a de direitos autorais e software de 1998.

Relativamente ao acordo TRIPs o Brasil sofreu fortes pressões internacionais, principalmente dos Estados Unidos, por parte de suas indústrias, sujeitando-se a retaliações e sanções comerciais impostas pelos norte-americanos. O interesse internacional era que o Brasil aprovasse uma lei que privilegiasse as fórmulas bioquímicas e protegesse os direitos autorais no setor de informática.

O que se viu foi um levante considerável da sociedade civil brasileira que, dentre outras frentes de trabalho, criou o fórum para a liberdade do uso do conhecimento, formado por aproximadamente 300 entidades que faziam a pressão inversa. Sem a necessidade de realização de um estudo mais aprofundado, diversos juristas concluíram pelo caráter lesivo da Lei de patentes aos interesses nacionais<sup>54</sup>.

Em realidade, a Lei 9279 privilegia a produção no país de objeto da proteção da patente, procurando gerar emprego e riquezas em território nacional, amparado no esforço em busca de pesquisa e inovação tecnológica no país. Verdades que incomodavam os norte-americanos.

Entretanto, em virtude da necessidade de adequação com o acordo TRIPs e também pelas dificuldades econômicas e de desenvolvimento existentes no Brasil, a

---

<sup>54</sup> Bautista Vidal resume seus argumentos nas seguintes ponderações: “Concentração de dispositivos na questão dos benefícios dos detentores dos privilégios; eliminação quase completa da figura original do inventor ou de qualquer direito do pesquisador-empregado a vantagens sobre o invento patenteado, privilegiando as empresas empregadoras; generalização do monopólio das patentes a todos os setores produtivos; diminuição dos instrumentos de proteção da sociedade e das empresas não-beneficiadas pelo monopólio; concessão de privilégios a estrangeiros com efeitos legais retroativos e os *pipelines*; concessão de patentes a “microorganismos engenheirados”, desrespeitando o princípio secular de somente se conceder patentes a invenções novas, de utilidade produtiva, tendo em vista que os microorganismos não são objeto de invenção e sim, de descoberta na natureza; impedimento de perspectiva de evolução tecnológica nacional ao provocar o congelamento sobre determinado espaço produtivo com a proteção não-justificada de invento patenteado, ao reservar-lhe o mercado, em regime de monopólio, por longo período de 20 anos, impedindo o avanço e o progresso e concentração na idéia de intervenção estatal através da concessão de subsídios e privilégios, que vão gerar monopólios em benefício de interesses estrangeiros.” FRIEDRICH, Tatyana Scheila e FONSECA, Karla Closs, *Regulamentação da Propriedade Intelectual- Uma análise crítica*. in. CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade Intelectual- estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.p.71 e 72.

Lei 9279 serviu como execução de políticas públicas em apenas três vertentes: a exploração local do objeto da patente, a importação paralela (importação direta pelo titular ou licenciado em contraposição à importação por terceiros) e a licença compulsória.

Destaca-se assim o fato do Brasil, através de sua legislação interna, tentar buscar a regulamentação do tema da propriedade intelectual de acordo com os interesses internos reconhecendo a flexibilidade presente no acordo TRIPs. Tal flexibilidade pode ser alcançada também por meio de acordos bilaterais ou regionais que contenham os patamares mínimos ou até mais rígidos do que aqueles já impostos pelo referido acordo.

Assim, a melhor forma de os países em desenvolvimento e os menos desenvolvidos velarem por seus interesses consiste em adaptar seus sistemas de propriedade intelectual às suas características econômicas e sociais.

#### **4.2. Patentes segundo a Lei n.º 9279/1996 e o INPI- Instituto Nacional de Propriedade Industrial**

De acordo com a Lei brasileira de patentes, patente seria um título de propriedade temporário que contém importantes informações tecnológicas<sup>55</sup>, assegurando direitos sobre invenções e modelos de utilidade. A lei define como nova toda a invenção que não está compreendida no estado de técnica.

Em seu artigo 13, a lei fornece o conceito de atividade inventiva, vale dizer: (...) é toda invenção que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado de técnica (...).

O terceiro elemento da patenteabilidade é a aplicação industrial, tomada em seu sentido amplo, não precisando ser imediata ou economicamente viável.

A titularidade da patente é conferida ao autor que primeiro depositar o pedido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), desconsiderando-se se outro autor realizou a invenção em período anterior. Além disso, o pedido de patente gera presunção *iuris tantum* de que o requerente é o legítimo autor, não havendo necessidade de qualquer comprovação sobre a autoria do invento.

---

<sup>55</sup> PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. p. 39.

A proteção das patentes também goza de benefício processual pois, em caso de violação de patente de processo de fabricação, compete ao acusado o ônus de provar que seu produto foi obtido por processo diverso do protegido pela patente.

A lei ainda assegura ao terceiro, usuário de boa-fé, que antes da data do depósito já explorava o objeto da patente em questão, o direito de continuar a exploração econômica, sem quaisquer ônus. Entretanto, a ele é vedado ceder este direito.

A proteção do direito de propriedade industrial no Brasil depende de registro da patente que é objeto da presunção de proteção no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A esse processo compreendem-se três fases principais: depósito, publicação, exame e decisão.

Segundo o art. 46 da Lei 9279/96 é nula a patente concedida contrariando as disposições e não seguindo os processos que a lei determina e seus requisitos formais. É permitida também a cessão onerosa de patentes a terceiros, ou por instrumento particular, operando apenas entre as partes, ou por anotação da cessão no INPI, com efeitos *erga omnes*. Vale ressaltar que na licença a titularidade do direito não é transferida, e sim apenas o direito de uso.

#### **4.2.1. Lei de patentes e o instituto da licença compulsória**

A lei brasileira admitiu a entrada do instituto da Licença compulsória que retira do titular do direito de propriedade intelectual o direito de exploração isolada, sem onerosidade e independentemente de sua autorização. Tal medida visa alcançar o atendimento dos interesses públicos em detrimento de interesses particulares menos representativos. Essa exploração, como foi anteriormente dito, segue o princípio da função social da propriedade, largamente difundido e enraizado na tradição jurídica brasileira.

A patente extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular ressalvados os direitos de terceiros, pela caducidade, pela falta de pagamento da retribuição anual ou pela inexistência de representante legal no Brasil se o titular tem sede ou domicílio no exterior.

A análise geral que pode ser feita da Lei brasileira de patentes e sua regulamentação pelo INPI é que ela insere o Brasil no sistema internacional de proteção de patentes mantendo as garantias mínimas pedidas pelos diversos

tratados internacionais. Entretanto, mostra-se como uma lei que ainda vela pelos direitos dos países desenvolvidos, grandes depositários das patentes, em detrimento dos interesses dos países em desenvolvimento e com pouca produção científica, como é o caso do Brasil. Ademais, a lei brasileira possui mecanismos para evitar abusos de direito, como é o caso da licença compulsória, assim como para fomentar o desenvolvimento científico, mas o problema é como esse aparato legal está sendo aplicado. São precisos investimentos no desenvolvimento tecnológico do país e desburocratização da máquina pública para que tenhamos desenvolvimento científico e econômico no âmbito nacional.

#### **4.3. Evolução da regulamentação internacional da Propriedade Intelectual**

É de conhecimento de todos no meio jurídico que a proteção aos direitos de propriedade intelectual surge com a patrimonialização do conhecimento humano. Antes essa tutela não era praticada pelas nações que não enxergavam viabilidade moral ou econômica nesse tipo de proteção<sup>56</sup>.

A convenção da União de Paris para proteção da propriedade Industrial é o primeiro tratado a cuidar do assunto e auxiliar os países a obter a proteção de suas criações intelectuais em território estrangeiro. Seu surgimento é influenciado principalmente pelo protesto norte-americano de não participar, em 1873, de uma exposição internacional de novas tecnologias promovida pela Áustria, sob o argumento de que não existiria nenhuma proteção jurídica para seus nacionais.

Em 1878 ocorreu a primeira reunião em Paris composta por 14 Estados-Membros. Os resultados desembocaram na publicação da convenção da União de Paris de 1883.

A convenção da União de Paris já teve seu conteúdo revisado sete vezes, sendo que, a última revisão em 1967 – Estocolmo, encontra-se em vigor no Brasil desde 1992.

---

<sup>56</sup> De acordo com Denis Borges Barbosa: “Por muitos anos, os próprios Estados Unidos não protegiam os direitos autorais dos estrangeiros; a Suíça não reconhecia patente a nenhum inventor, a Holanda considerava imoral conceder privilégios na indústria... Até que a massa de invenções e criações intelectuais de seus próprios nacionais tornasse mais interessante dar a proteção em termos gerais. Cada um desses países teve assim direito à sua própria História.” BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à Propriedade Intelectual*. Vol. II. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998, p.144. apud. BULZICO, Betina Augusta Amorim. *Evolução da Regulamentação Internacional da Propriedade Intelectual e os novos rumos para harmonizar a legislação*. In. Revista Brasileira de Direito Internacional/ Núcleo de Estudos em Direito Internacional da UFPR. –Curitiba: Sistema Eletrônico de Revistas (SER/UFPR). 2005. p.124.

O objetivo da convenção não era uniformizar as leis nacionais, como ocorre com o atual TRIPs, nem implantar o tratamento da condição da reciprocidade, e sim permitir a livre legislação no âmbito do direito interno. Exige-se apenas igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros.

A CUP jamais incluiu mecanismos de repressão aos Estados que infringem os tratados que firmem entre si, embora assegure o direito de ação junto à Corte Internacional de Justiça de Haia.

A Convenção da União de Paris é um dos mais antigos atos internacionais de caráter econômico multilaterais existentes no mundo, convivendo harmonicamente com a OMC.

Junto à CUP podemos citar como também de vital importância no desenvolvimento da legislação internacional sobre Propriedade Intelectual a Convenção de Berna. Antes do advento deste tratado as leis de direitos autorais só eram aplicadas para obras criadas dentro do país.

Desenvolvida e idealizada por Victor Hugo, carrega a retórica do direito francês de proteção ao autor em contraste com o conceito anglo-saxão de direitos autorais, preocupando-se com a questão econômica. A tutela deste tratado está baseada na originalidade das obras e seu principal requisito é que os países membros protejam os Direitos autorais de obras de autores estrangeiros da mesma forma com que protegem os Direitos autorais de obras de seus nacionais.

Ambas as convenções possuíam escritórios internacionais para organizar suas atividades administrativas. Porém, com a crescente demanda esses escritórios acabaram se reunindo e formando o chamado “Bureaux Internationaux Reunis Por la Proteccion de la Propriété Intellectuelle” (BIRP), importante fonte do chamado Direito Internacional Administrativo.

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e o surgimento das Nações Unidas, novas necessidades foram se desenhando no cenário internacional e em 1974 a OMPI surge para suceder o BIRP, tornando-se uma agência especializada do sistema das Nações Unidas, com sede em Genebra.

## **5. Capítulo IV – Direitos Humanos, TRIPS e Propriedade Intelectual**

### **5.1. Propriedade Intelectual e Multilateralismo**

Como foi citado anteriormente, ao final da 2ª Guerra Mundial os organismos multilaterais existentes não eram suficientes para regular de forma completa as necessidades jurídicas sobre direitos intelectuais e industriais no mundo. Nem mesmo o GATT com seu sistema de solução de controvérsias pouco eficiente tutelava de maneira adequada tais direitos.

É importante frisar os esforços da ONU com a criação da UNCTAD – *United Nations conference on Trade and development* e a UNIDO – *United Nations Industrial Development Organization*; visando suprir a proteção deficiente e unir de forma inequívoca o tema da propriedade intelectual ao do comércio internacional.

Em 1967 as discussões foram transferidas para a então criada OMPI – Organização Mundial para a Propriedade Intelectual – que acabou se tornando a única organização multilateral a tratar do tema em âmbito internacional, sofrendo com sua falta de capacidade de impor decisões, configurando-se assim como um órgão predominantemente técnico.

Apenas com a criação da OMC que o tema foi discutido de forma consistente entre os Estados-membros, de forma que este organismo visa manter contato permanente com a OMPI e outras organizações internacionais que tratam de propriedade intelectual e que sejam relevantes no cenário mundial.

A criação do TRIPs<sup>57</sup> – *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) – data do surgimento da OMC através da rodada Uruguai e traz como principais premissas a primazia da proteção à saúde e nutrição públicas, proteção do interesse público e desenvolvimento e vedação de abusos que impeçam o comércio e a transferência de tecnologia. Visa-se, portanto, benefícios em longo prazo equilibrados com os eventuais custos em curto prazo da sociedade<sup>58</sup>.

## 5.2. Contribuições do TRIPS e da Rodada Uruguai

---

<sup>57</sup> Vide anexo II.

<sup>58</sup> “The Uruguay Round achieved that. The WTO’s [TRIPS Agreement](#) is an attempt to narrow the gaps in the way these rights are protected around the world, and to bring them under common international rules. It establishes minimum levels of protection that each government has to give to the intellectual property of fellow WTO members. In doing so, it strikes a balance between the long term benefits and possible short term costs to society. Society benefits in the long term when intellectual property protection encourages creation and invention, especially when the period of protection expires and the creations and inventions enter the public domain. Governments are allowed to reduce any short term costs through various exceptions, for example to tackle public health problems. And, when there are trade disputes over intellectual property rights, the WTO’s dispute settlement system is now available.”  
Fonte: site [www.wto.org](http://www.wto.org), acesso 15/06/2008.



O sistema anterior de proteção dos direitos de propriedade intelectual era baseado, principalmente, em convenções internacionais. O TRIPs foi elaborado de forma a evitar colisões com a legislação anterior e a atender aos interesses comerciais, buscando um sistema que pudesse ser aplicado imediatamente de forma prática.

A rodada Uruguai do GATT é conhecida por introduzir temas anteriormente não discutidos no âmbito do comércio internacional, a exemplo de investimentos, comércio de serviços e a propriedade intelectual. Preocupados com as crescentes perdas econômicas resultantes da pirataria internacional, visando à proteção de suas indústrias farmacêuticas, os EUA ameaçaram se retirar das negociações multilaterais caso o tema não fosse incluído na rodada de negociações. Tal atitude foi prontamente seguida pelos países europeus.

O GATT era uma alternativa eficaz de proteção desses direitos que não estavam sendo efetivamente tutelados apenas com as antigas convenções de Paris e de Berna. Na ocasião, os países em desenvolvimento questionavam a lógica de inclusão do tema, pois entendiam que a OMPI (Organização Mundial para a Propriedade Intelectual) era o organismo competente para a discussão dessa questão.

A discussão tomou contornos políticos e os países em desenvolvimento enxergavam a inclusão do tema da Propriedade Intelectual no GATT como benéfico apenas aos países desenvolvidos tecnologicamente. Devido aos limites enfrentados por aqueles, propunha-se uma relação harmoniosa entre a remuneração dos direitos de propriedade intelectual e o interesse público e social dos menos favorecidos<sup>59</sup>.

Devidos às diversas ameaças de retaliação sofridas pelos países em desenvolvimento, acabou-se admitindo a negociação de um acordo abrangente sobre propriedade intelectual.

Entretanto, com a aceitação de negociação de tal matéria no âmbito do GATT, criou-se a preocupação jurídica da compatibilização das normas que iriam surgir com os tratados já existentes no âmbito internacional, buscando evitar conflito de interpretação de leis, bem como problemas de coordenação de competências

<sup>59</sup> ZHANG, S. *De l'OMPI au GATT: La protection internationale des droits de la propriété intellectuelle*. Paris: Litec, 1994, p. 308-309, 332. apud. ANDRADE, Isabela Piacentini de. *O TRIPS e os acordos anteriores sobre a proteção da Propriedade Intelectual*. In. Revista Brasileira de Direito Internacional/ Núcleo de Estudos em Direito Internacional da UFPR. –Curitiba: Sistema Eletrônico de Revistas (SER/UFPR). 2005. p.87.

com a OMPI. Dessa forma, o acordo TRIPs iniciou-se pautado nas convenções sobre Propriedade Intelectual já existentes<sup>60</sup>.

Assim, acordos anteriores não sofreram derrogação e as obrigações internacionais já contraídas pelos países signatários destes acordos foram mantidas. Frisa-se, portanto, dupla acomodação e flexibilização do GATT para integrar a legislação internacional existente. Foi necessário incorporar as disposições dos acordos interiores e adaptar os acordos para responder às exigências comerciais. Operou-se uma verdadeira reutilização de regras, com algumas alterações<sup>61</sup>.

Vale ressaltar que os interesses dos países desenvolvidos, apesar das flexibilizações citadas, não poderiam ser esquecidos. Dessa forma o TRIPs se apresenta como norma imperativa aos seus signatários, fornecendo os patamares mínimos de proteção que devem ser aplicados pelos países, conferindo ainda a faculdade de aplicar uma proteção aos direitos mais ampla, enriquecida pelas legislações nacionais.

### 5.2.1. O acordo TRIPS – Aspectos positivos e negativos

É inegável que o TRIPs representou um acréscimo significativo na proteção da Propriedade Intelectual. Na âmbito dos direitos do autor e conexos, apesar de seguir essencialmente a convenção de Berna, inovou nos aspectos relacionados aos programas de computador que passaram a ser protegidos como obras literárias; do direito de locação exclusivo que é conferido aos autores de programas informáticos e de obras cinematográficas; e dos artistas intérpretes ou executantes e produtores, que recebem uma proteção mais abrangente e aumentada. Em contrapartida não contemplou a proteção dos direitos morais por pressões norte-americanas.

---

<sup>60</sup> A convenção de Paris de 1967 para a Proteção da Propriedade industrial, a convenção de Berna de 1971 para a proteção das obras literárias e artísticas, a convenção de Roma de 1961 para a proteção dos artistas intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão, e o tratado de Washington de 1989 sobre a proteção da Propriedade Intelectual Relativa aos circuitos integrados.

<sup>61</sup> Como exemplo cita Isabela Piacentini de Andrade: “O princípio da nação mais favorecida, diferentemente do tratamento nacional, é novidade no âmbito da propriedade intelectual. Sua aplicação objetiva visa, sobretudo impedir que se produzam discriminações de tratamento advindas da conclusão de acordos bilaterais. Nesse sentido o artigo 4 do TRIPs enuncia que (...) *No que diz respeito à proteção da propriedade intelectual, todas as vantagens, favores, privilégios ou imunidades concedidos por um membro aos nacionais de qualquer outro país serão concedidos, imediata e incondicionalmente, aos nacionais de todos os outros Membros (...)*”. ANDRADE, Isabela Piacentini de. *O TRIPS e os acordos anteriores sobre a proteção da Propriedade Intelectual*. In: Revista Brasileira de Direito Internacional/ Núcleo de Estudos em Direito Internacional da UFPR. –Curitiba: Sistema Eletrônico de Revistas (SER/UFPR). 2005. p.91.

A proteção às marcas notórias foi especialmente reforçada. E devido às pressões dos Europeus que visavam à proteção de suas bebidas alcoólicas, as indicações geográficas também foram objeto de especial atenção. Os desenhos e modelos industriais receberam normas mais detalhistas quanto à sua tutela, fixando alguns parâmetros a serem respeitados.

O caso das patentes deve ser analisado de forma mais específica, visto que compreendeu o principal foco das discussões ocorridas àquela época. Os países desenvolvidos defendiam prioritariamente os interesses de suas multinacionais, em especial os interesses da indústria farmacêutica. Apesar do alargamento das hipóteses de patenteabilidade, tais hipóteses ficaram sujeitas a mecanismos de exceção como o das licenças compulsórias. A introdução destes mecanismos na ordem internacional deve-se principalmente aos países em desenvolvimento que evocaram imperativos de saúde pública e distribuição de justiça social.

Para topografias e circuitos integrados o TRIPs remete ao Tratado internacional sobre a questão, acrescentando apenas algumas disposições.

Para a aplicação prática e para garantir o exercício dos direitos pelos titulares, exige-se que sejam criados procedimentos administrativos ou judiciais, os quais devem obedecer às regras do Estado de direito como o contraditório, decisões motivadas, revisão de decisões, etc. As medidas e processos devem ter como características a agilidade, lealdade, equidade e simplicidade, não constituindo um obstáculo ao comércio. É necessária também a previsão por parte dos membros de processos penais e penas para atos que violam de forma grave os direitos da propriedade intelectual.

No plano internacional, a aplicação do TRIPs é exercida pelo Conselho TRIPs e pelo Órgão de solução de controvérsias da OMC. Em razão do seu aspecto político, o Conselho TRIPs exerce um papel significativo se comparado àquele exercido pela OMPI; tal organização afigura-se fragilizada depois do advento do acordo e suas atividades acabam limitando-se cada vez mais à funções técnicas.

Uma análise mais ampla nos leva a pensar dos benefícios que essa nova realidade trazida pelo acordo TRIPs inaugura, e principalmente seus malefícios. Concedendo o monopólio de utilização de uma obra ao seu titular do direito de propriedade intelectual, entramos em contradição com os objetivos de liberalização do comércio mundial. Além das indústrias farmacêuticas, constata-se a negligência com relação à proteção dos conhecimentos tradicionais de diversas populações

indígenas, permitindo que empresas tomem por assalto aldeias inteiras e roubem seus conhecimentos milenares. Os direitos de propriedade intelectual estão normatizados e protegidos, porém o avanço social extraído desta proteção é discutível.

### 5.2.2. Estrutura do TRIPs

É necessário citar, como observação inicial da análise do TRIPs, sua característica primordial, que é o seu caráter multiforme. Toda a proteção do comércio internacional e dos direitos de propriedade intelectual compete a este acordo por meio de regras, princípios, padrões, meios, procedimentos e disciplinas, para reduzir tensões comerciais e atender às necessidades especiais dos países em desenvolvimento.

Tal acordo é baseado na cooperação técnica no plano internacional estabelecendo relações entre a OMC e a OMPI, por meio de normas substantivas, de procedimento e suas complementares.

O TRIPs é detalhista na aplicação de normas de Proteção dos Direitos de propriedade intelectual, com remédios civis e administrativos, indenizações, informações e compensações, determinando medidas cautelares, inclusive, *inaudita altera parte*, e impondo exigências especiais relativas a medidas de fronteira: suspensão de liberação pelas autoridades alfandegárias, caução, inspeção e procedimentos penais (multa e prisão).

Maristela Basso enumera oito princípios gerais do TRIPs: *Single Undertaking*<sup>62</sup>, tratamento nacional<sup>63</sup>, nação mais favorecida<sup>64</sup>, esgotamento

---

<sup>62</sup> Base lógica estrutural dos acordos comerciais multilaterais no âmbito da OMC. MATTOS, Adherbal Meira. *Reflexões sobre o TRIPS e a OMC*. In. CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade Intelectual- estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.p.110.

<sup>63</sup> Não menos favorável aos nacionais dos países-membros que o outorgado a seus nacionais. *Ibidem*, p.110.

<sup>64</sup> Vantagem concedida aos nacionais de um país-membro será outorgada aos nacionais dos demais membros, *Ibidem*, p. 110.

internacional dos Direitos<sup>65</sup>, transparência<sup>66</sup>, cooperação internacional<sup>67</sup>, interação entre tratados sobre a matéria<sup>68</sup> e interpretação evolutiva<sup>69</sup>.

É importante frisar que as expectativas da rodada Uruguai não foram inteiramente cumpridas em relação aos interesses dos países em desenvolvimento. Tais países que formam um grupo de mais de 100 membros da OMC deveriam ter mais representatividade nos acordos multilaterais firmados, porém não é isso que acontece na realidade. Um grande exemplo é a resistência do G-77 quanto às patentes farmacêuticas, a fim de impedir o controle do G-7 sobre seu crescimento, com a inclusão de salvaguardas como a licença compulsória na possibilidade de abusos.

Os fundamentos do TRIPs visam impedir que as patentes sejam utilizadas como uma espécie de barreira não-tarifária ao comércio, buscando cada vez mais o desenvolvimento econômico e social. Resulta desta constatação a necessidade de revisão do acordo TRIPs, adequando-o às necessidades dos países em desenvolvimento.

#### **5.2.2.1. Procedimentos e sanções no TRIPs**

O acordo TRIPs diz que os Países-membros devem prover infra-estrutura e mecanismos legais para que os direitos de propriedade intelectual sejam efetivamente tutelados. As indenizações civis são principalmente na forma pecuniária, sendo a mais comum a ordem judicial de destruição de mercadorias incriminadas e os materiais e implementos que tenham sido utilizados para a sua produção.

Além destes, os tribunais ainda podem utilizar de medidas de expediente adicionais como o reembolso dos custos processuais.

---

<sup>65</sup> O direito de exclusão comercial do titular do direito de propriedade intelectual se exaure ao introduzir o bem patenteado ao comércio ou ao permitir que terceiro o faça. *Ibidem*, p. 110.

<sup>66</sup> De normas relativas à matéria objeto do acordo. *Ibidem*, p. 110.

<sup>67</sup> Assistência mútua. *Ibidem*, p. 110.

<sup>68</sup> Respeito às convenções de Paris, Berna, Roma, etc. *Ibidem*, p. 110.

<sup>69</sup> Adequação do acordo a novos e relevantes fatos e incorporação, pelas partes, em uma legislação nacional, do constante no acordo. MATTOS, Adherbal Meira. *Reflexões sobre o TRIPs e a OMC*. In. CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade Intelectual- estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 110.

As ordens judiciais são medidas muito frequentemente utilizadas nesse tipo de reparação de dano e está prevista no art. 44<sup>70</sup> do acordo TRIPs e procuram impedir que terceiros desistam de futuras infrações a direitos de propriedade intelectual durante os processos judiciais. O fundamento para emissão das ordens judiciais é o risco de cometimento da infração. Dessa forma impede-se que o réu possa alegar desconhecimento ou boa-fé.

Nos sistemas judiciais dos Estados-membros é comum o pagamento de compensações aos titulares do direito de propriedade intelectual por prejuízos decorrentes da violação do mesmo<sup>71</sup>. A esse tipo de compensação o acordo TRIPs chama de indenizações.

Dois são as variáveis utilizadas para cálculo da indenização: A perda real sofrida pelo autor e os lucros do réu resultantes da infração. Não é possível a opção pelas duas alternativas em conjunto e sim por apenas uma delas. O prejuízo deve ser comprovado e a reparação da perda real visa à reconstrução do *status quo* dos direitos do proprietário. Já a segunda opção tem por objetivo impedir o enriquecimento ilícito, princípio amplamente aceito na utilização da retórica indenizatória e nas medidas de seqüestro do processo penal brasileiro.

Alguns países ainda impõem o pagamento de *royalties* ao detentor do direito de propriedade intelectual por parte do infrator, sendo possível até a indenização por danos morais, caso a infração seja considerada especialmente séria.

É possível citar ainda a existência de indenizações pré-estabelecidas como é o caso da lei 9610/98 que dita o volume de 3000 cópias vendidas, caso não seja possível estabelecer o número de cópias ilegais feitas pelo infrator.

Dependendo de uma série de variáveis que influenciam na resolução do caso judicial, o tempo dos processos pode ser extremamente estendido, abrindo possibilidade para a aplicação de medidas cautelares.

---

<sup>70</sup> Art. 44(vide anexo II). Ordens Judiciais. 1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que uma parte cesse uma violação, inter alia para impedir a entrada nos canais de comércio sob sua jurisdição de bens importados que envolvam violação de um direito de propriedade intelectual, imediatamente após a liberação alfandegária de tais bens. Os membros não estão obrigados a conceder este poder com relação à matéria protegida, que tenha sido adquirida ou encomendada por uma pessoa antes de saber, ou de ter motivos razoáveis para saber, que operar com essa matéria ensejaria a violação de um direito de propriedade intelectual.

<sup>71</sup> Art. 45(vide anexo II). Indenizações. 1. As autoridades judiciais terão o poder de determinar que o infrator pague ao titular do direito uma indenização adequada para compensar o dano que este tenha sofrido em virtude de uma violação de seu direito de propriedade intelectual cometido por um infrator que tenha efetuado a atividade infratora com ciência, ou com base razoável para ter ciência.

A medida cautelar mais comum nas legislações nacionais é a busca e apreensão da mercadoria supostamente infratora. Tais medidas são regidas principalmente pela existência de iminência de infração a um direito de propriedade intelectual, decidida em procedimento sumário. Algumas são até *inaudita altera parte*<sup>72</sup>.

As medidas civis não são as únicas utilizadas pelos países para garantir a aplicação correta da lei de propriedade intelectual. Sanções penais na forma de multas pesadas e restrição de liberdade são comumente aplicadas, principalmente em casos de reincidência. O acordo TRIPs incentiva que os países membros tomem medidas criminais mais amplas que as medidas civis com o intuito de garantir sua efetividade, como podemos ver em seu art. 61<sup>73</sup>.

As medidas tomadas em fronteiras pelas autoridades alfandegárias estão entre as que possibilitam maior efetividade no combate a essas infrações, pois atuam diretamente na rede de distribuição dessas mercadorias.

A última categoria de medidas que podemos citar são as chamadas medidas tecnológicas, configurando-se como sanções por meio técnicos. Conhecemos na linguagem usual dos discos e DVD como “protegidos contra gravação”. É possível citar ainda os chamados artigos antipirataria, tais como hologramas, adesivos, rótulos microscópicos, ou bandeirolas que são acoplados a produtos presentes no mercado e que facilitam a identificação imediata do produto por parte dos consumidores, fechando o rol de medidas que estão sendo tomadas para vencer esta guerra da propriedade intelectual.

## 5.2. Propriedade Intelectual em um mundo de desiguais

Uma das críticas mais comuns e acertadas acerca da realidade mundial atual diz respeito à não-utilização massiva do princípio da igualdade entre os Estados. Tal princípio encontra-se presente na retórica dos principais tratados internacionais e é tomado como base de todas as regras de comércio do GATT à OMC, porém não

---

<sup>72</sup> Sem que o réu tenha oportunidade de se pronunciar.

<sup>73</sup> Procedimentos penais. Art. 61(vide anexo II). Os membros proverão a aplicação de procedimentos penais e penalidades pelo menos nos casos de contrafação voluntária de marcas e pirataria em escala comercial (...).

vem sendo respeitado de forma a garantir o bom funcionamento das relações internacionais.

A Carta da ONU prevê igualdade entre os Estados<sup>74</sup>, entretanto, a história do direito econômico mundial revela-se como uma história de desigualdades<sup>75</sup>. Basta para isso examinarmos a composição do conselho de segurança da ONU que reúne apenas países ricos, bem como a desigualdade decorrente do tratado de não proliferação de armas nucleares. Em relação a isso Celso Albuquerque Mello relata a diferença do que é de fato e o que é de direito<sup>76</sup>. O que é material e o que é ilusório.

Decorrem do princípio da igualdade entre os Estados duas regras principais apontadas pela doutrina: A regra da não discriminação e o princípio da reciprocidade. A primeira subscreve o dever do Estado de não praticar tratamento discriminatório contra outro Estado. Já o princípio da reciprocidade leva ao entendimento que um Estado deve fornecer tratamento equivalente ao que o outro Estado lhe assegura.

Para o tema do comércio e da propriedade intelectual interessa as conseqüências econômicas que estas regras trarão para a dinâmica das trocas globais. É sabido que na OMC não ficou claramente estabelecida a proibição de tomada de medidas de retaliação de forma unilateral, portanto, os países que se sentirem lesados quanto aos seus direitos de política comercial, poderão tomar iniciativas sem se submeterem ao sistema de solução de controvérsias<sup>77</sup>.

Infelizmente, a prática internacional, amparada pela Carta das nações Unidas, interpreta como coação apenas os casos de uso de forças armadas. Esse ataque feito com base em retaliações econômicas descaracteriza definitivamente qualquer tese a respeito da igualdade entre as nações, mantendo o dogma da igualdade apenas jurídica entre os Estados, e fazendo do sistema de comércio mundial um sistema dos mais fortes. A reciprocidade, desta forma, só poderia ser exigida entre os que apresentam uma igualdade em sentido material.

---

<sup>74</sup> O art. 2º da referida carta diz: “A organização é baseada no princípio da igualdade de todos os membros.”

<sup>75</sup> MELLO. Celso D. de Albuquerque. *Direito Internacional Econômico*. Rio de Janeiro: Renovar. 1993. p. 31.

<sup>76</sup> “Sempre existiu nas relações internacionais uma grande distância entre o ser e o dever ser, isto é, entre o fato e o direito. O direito é eminentemente formal e abstrato deixando um amplo campo aberto à política. Nesta (...) não existe igualdade, porque ela leva em consideração os elementos de fato do Estado. É impossível falar-se em igualdade jurídica de modo genérico sem que haja igualdade econômica. Não se pode separar a forma do conteúdo a não ser teoricamente.” *Ibidem*, p. 37.

<sup>77</sup> Prática reiterada dos EUA.



Welber Barral menciona o princípio da não reciprocidade, que atuaria como uma exceção genérica e permitiria que vantagens concedidas por países desenvolvidos àqueles em desenvolvimento não necessariamente implicassem concessões recíprocas dos países em desenvolvimento beneficiados<sup>78</sup>.

### **5.3. A licença compulsória como instrumento**

A exploração do objeto da patente pela indústria tende a permitir a transferência e absorção de tecnologias quando ocorre dentro do país que concede o privilégio de exclusividade.

Originariamente, a não-exploração do objeto no território do país que a concedesse ensejava a caducidade da mesma. Para evitar medida tão radical, as licenças compulsórias foram então introduzidas nas legislações de patentes.

Inicialmente elas eram vinculadas à não-exploração do objeto de patentes, porém foram prontamente entendidas ao uso por interesse público e governamental. Muitos países, entre eles o Brasil, adotaram as licenças compulsórias com o requisito de que para sua concessão, o objeto da patente teria que ter exploração local. Isso conflitaria com o disposto pelo TRIPs. Como seguir os acordos internacionais não se esquecendo das máximas de desenvolvimento econômico e social?

A tutela do interesse público e das necessidades da sociedade como um todo muitas vezes vão de encontro ao direito exclusivo que a lei outorga ao titular da patente. Quando ocorre um conflito de interesses público e privado, o Estado detém o instrumento da licença compulsória para fazer valer os seus direitos.

Conceitua-se licença compulsória como a autorização outorgada por autoridade nacional competente, sem ou contra o consentimento do detentor do título, para a exploração de um objeto protegido por uma patente ou outro direito de propriedade intelectual.

O surgimento da licença compulsória remonta o Estatuto de Monopólios do Reino Unido de 1623 que estabelecia a obrigação de explorar localmente uma invenção patenteada. No Reino Unido, a lei de patentes de 1883 já adotava um

---

<sup>78</sup> BARRAL, Welber. *Perspectivas para o desenvolvimento na OMC*. In: *O Direito internacional e o Direito brasileiro*. (Wagner Menezes org.) Ijuí: Unijuí, 2004. p. 554.

sistema de licenças compulsórias, relativamente complexo, em sua seção 22, e que influenciou a legislação sobre patentes de diversos outros países posteriormente.

Na convenção da União de Paris o tema das licenças compulsórias obteve discussões relativamente conturbadas. A Conferência de Haia de 1883 aceita a obrigação de explorar o objeto da patente e finalmente, a conferência de 1925 adota o licenciamento compulsório como principal meio de obtenção de patentes. Em outras palavras a perda da patente tornou-se medida subsidiária.

O conceito de exploração local é um dos pilares do conceito de patentes, pois, é a obrigação de exploração local que justifica a concessão de patentes nos países em desenvolvimento, já que a exigência de exploração é um mecanismo que promove investimentos e transferência de tecnologia<sup>79</sup>.

Deste raciocínio decorre o da análise das licenças compulsórias por falta de exploração local no âmbito do acordo TRIPs. O art.27.1<sup>80</sup> do acordo TRIPs contém uma cláusula não-discriminatória que gera grande divergência doutrinária no que tange à previsão de licenças compulsórias por falta de exploração local. Alguns o interpretam como favorável à concessão de licenças compulsórias definindo como objetivo do comércio mundial dos povos a promoção de inovações tecnológicas e a transferência e difusão de tecnologia. Outros interpretam como uma proibição da exigência de exploração local nas legislações nacionais, o que conseqüentemente impossibilitaria a concessão de licenças compulsórias pela não exploração local do objeto da patente.

Uma das áreas mais afetadas pela regulamentação das licenças compulsórias é a área da saúde pública. Os efeitos podem vir através do impacto das normas sobre o desenvolvimento econômico e a geração e distribuição de riquezas ou pela aderência dos Estados ao que foi acordado no âmbito internacional.

---

<sup>79</sup> Durante debate que antecedeu a adoção da Lei de patentes do Reino Unido, em 1907, Sir Robert Reid, então membro da câmara de Lordes, falou: "Nothing can be more absurd or more outrageous than that a foreign patentee can come here and get a patent and use it, not for the purpose of encouraging industries of this country, but to prevent our people doing otherwise what they would do. To allow our laws to be used to give preference to foreign enterprises is to my mind ridiculous!" GUISE, Mônica Steffen. *O requisito de exploração local do objeto da patente- Uma análise da legislação no contexto internacional*. In. CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord). *Propriedade Intelectual- estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.p.161.

<sup>80</sup> (...) As patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto ao seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

O processo de liberalização comercial tem como seus principais objetivos aumentar os padrões de vida, assegurando o pleno emprego e o crescimento econômico. Assim, o uso das licenças compulsórias é legitimado por interesses gerais de bem-estar.

No Brasil o conceito de exploração local foi introduzido pela lei de patentes de 1830, que previa a revogação no caso de não exploração<sup>81</sup>. Logo depois a Lei 3129 de 1882 previa, além da revogação pela não exploração, a possibilidade de limitação dos direitos concedidos pela patente à região determinada, onde a produção de certos produtos era claramente insuficiente para as necessidades de mercado.

No entanto, o conceito de licença compulsória no país só foi introduzido com o primeiro Código de Propriedade Industrial de 1945, no qual o capítulo XII previa a concessão de licenças compulsórias quando a patente não fosse explorada nos dois anos subseqüentes à sua concessão, ou então, quando sua exploração houvesse sido interrompida.

Nos códigos de 1967 e 1969, as condições para concessão e revogação de licenças compulsórias eram similares às do código de 1945, trazendo apenas como novidade a introdução de licenças compulsórias não-exclusivas em prol de interesse público e o conceito de que *a exploração local de uma patente não poderia ser substituída, complementada nem suplementada por qualquer tipo de importação*.

Hoje, a Lei 9279/96 prevê a licença compulsória para o caso de não-exploração do objeto da patente no território brasileiro, exploração incompleta ou falta de uso integral do processo patenteadado.

Como saída análoga podemos citar também o instituto da importação paralela que se fundamenta no princípio da exaustão internacional de direitos. E caracterizado pela entrada de um produto legítimo em um mercado para o qual não era originalmente direcionado. Constitui também uma salvaguarda importante para garantir o acesso a medicamentos, considerando-se que a qualidade e o padrão dos fármacos comercializados mundo afora tende a ser uniforme.

### **5.3.1. A licença compulsória e a Rodada Doha**

---

<sup>81</sup> Art. 10, § 3º.

No contexto da saúde pública, a interpretação das licenças compulsórias conta ainda com as implicações da declaração de Doha sobre o acordo TRIPs. A declaração afirma que cada Membro tem o direito de conceder licenças compulsórias e a liberdade de determinar as razões para tal concessão<sup>82</sup>. Nesse sentido reafirma-se o direito de utilizar o máximo de flexibilidade presente no acordo para promover a saúde pública, o que inclui o direito de conceder licenças compulsórias, bem como de determinar os fundamentos dessa concessão.

A declaração Doha traz, portanto valores mais condizentes com o ser humano e menos com a lógica econômica.

Embora a declaração tenha funcionado como uma resposta dos países em desenvolvimento aos países desenvolvidos em relação à matéria do acesso aos medicamentos, essa flexibilidade adotada aplica-se a todas as áreas reguladas pelo acordo.

Nesse contexto revigora-se a discussão na própria formação ideológica do conceito de patentes, visto que, se os países desenvolvidos usam como argumento o favorecimento da livre iniciativa por meio da competição através da concessão de patentes, ao mesmo tempo estão encorajando monopólios com essa mesma concessão.

Apesar de conter avanços quanto a certos aspectos, o texto final da declaração de Doha acabou sendo suficiente. A proposta apresentada na conferência de Doha por Brasil e Índia, com o apoio de outros cinquenta países em desenvolvimento, antepunha as políticas públicas de saúde ao TRIPs, que protege as patentes de remédios. Os principais opositores a esta proposta foram os EUA e a Suíça.

Assim, a declaração Doha é uma conquista diplomática e comercial obtida pelos países em desenvolvimento, já que estabelece que o TRIPs não deva sobrepor-se à questão da saúde pública, estabelecendo uma função social da produção de medicamentos acima dos interesses comerciais, diferentemente da rodada Uruguai, na qual os países em desenvolvimento encontravam-se ainda desorganizados e sem liderança de gigantes do comércio internacional, como Brasil e Índia.

---

<sup>82</sup> O parágrafo IV diz que: “Concordamos que o Acordo TRIPs não deve evitar que os membros tomem as medidas necessárias para proteger a saúde pública (...) afirmamos que o acordo pode e deve ser interpretado de maneira a garantir os Direitos dos membros da OMC de proteger a saúde pública, e particularmente, promover o acesso a medicamentos a todos.” Fonte: [www.wto.org](http://www.wto.org), acessado em 01/09/2008.

Após a declaração de Doha, a delegação dos Estados Unidos ainda tentou restringir e mudar os efeitos do que foi acordado e escrito propondo uma lista limitada de doenças infecciosas que seriam objeto da liberalização de patentes através de licenças compulsórias, porém tal esforço não foi aceito pela OMC pois, tal organização, considerou tais discussões um retrocesso.

### **5.3.2. Divergências entre o Brasil e os EUA**

Em maio de 2000 os EUA apresentaram uma reclamação na OMC contra o art. 68 da lei de patentes brasileira que traz em sua redação o requisito da exploração local ao prever a concessão de licenças compulsórias por falta de exploração do objeto da patente no território nacional.

Os EUA argumentavam que era um tipo de discriminação contra os titulares de patentes brasileiras cujos produtos eram importados, mas não produzidos no Brasil, e isso conflitava com o disposto no art. 27.1 do TRIPs. Importante ressaltar que logo após os EUA a União Européia entrou com um pedido de consulta conjunta<sup>83</sup> sobre o mesmo assunto.

Em janeiro de 2001 foi pedida a abertura de um painel contra o Brasil na OMC, que seria retirado em julho de 2001. A desistência deu-se porque Estados Unidos e Brasil aceitaram transferir suas divergências para o plano bilateral, evitando assim, os procedimentos comuns à resolução de conflitos.

Embora o questionamento não envolvesse diretamente a indústria farmacêutica, seu efeito teria implicação direta para as políticas de saúde pública, que se refletiria na produção nacional de medicamentos anti-retovirais, necessários ao tratamento do HIV.

A situação remonta a luta brasileira para domar a expansão da AIDS mundial, que se estima que esteja matando 20% do continente africano.

Como o preço de um coquetel tríplice, um dos principais medicamentos contra a AIDS estava estimado em US\$ 10.000,00 a US\$ 15.000,00 por ano para cada paciente, o grande problema do governo brasileiro era, portanto, o preço desses medicamentos, todos importados e protegidos pelas leis de patentes. Com isso o país só poderia comprá-los a preços elevadíssimos.

---

<sup>83</sup> “Joint consultation.”

Percebendo que os altos custos desta droga poderiam inviabilizar o programa de distribuição gratuita de remédios de AIDS aos portadores do vírus, utilizou-se do instituto do licenciamento compulsório para produzir tais medicamentos sob a forma de genéricos.

Dessa forma, após a opinião pública internacional fiar do lado do Brasil na luta pela liberalização de tais medicamentos, sobrou para os EUA apenas a via bilateral de resolução desses impasses. Entretanto tal polêmica continua a ser levantada nos corredores da OMC em busca da reativação das discussões.

#### **5.4. Patentes e Direito Concorrencial – discussão encerrada**

A proteção patentária tem importantes fundamentos econômicos que a justificam e a tornam necessária. Entretanto, é inevitável que uma proteção dessa natureza represente a criação de um monopólio no sentido econômico da palavra, induzindo uma estrutura de mercado em que a concorrência é reduzida.

Esse tipo de problema fica mais visível no caso das patentes de remédios, que ganham proporções gigantescas nos países em desenvolvimento, dependentes das inovações no campo farmacêutico para salvar milhões de vidas.

Nesse sentido, como ensina Bárbara Rosenberg<sup>84</sup>, “a regulação econômica, complementada pelo direito de concorrência, assume relevante função em termos de proteção do bem-estar”.

A idéia apresentada é que uma política de concorrência, desde que adequadamente explorada, pode desempenhar um papel importante atenuando os efeitos negativos da restrição de acesso a medicamentos patenteados em países em desenvolvimento, aumentando ainda mais a eficiência do sistema.

Dessa forma, diz-se que as patentes visam prover ao seu titular o poder de impedir que terceiros explorem sua invenção, sendo esse o benefício mais importante para esse tipo de direito de propriedade intelectual.

Já o direito concorrencial visa proteger a dinâmica de mercado, beneficiando também o consumidor, que se vê inserido em um mercado de bem-estar e disputas benéficas para a sociedade como um todo.

---

<sup>84</sup> ROSENBERG, Bárbara. *Interface entre o regime de patentes e o direito concorrencial no setor farmacêutico*. in: CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade Intelectual- estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.p.268.

Assim, o que se pretende esclarecer e que o sistema de patentes não deve ser visto como um sistema que prejudica a concorrência pois, a proteção que é fornecida a quem possui o direito acaba fomentando a produção e pesquisa científica no país. Porém, essa proteção deve ser analisada com muita cautela. Em um mercado como o farmacêutico, cheio de falhas estruturais, o abuso desse direito e acompanhado de perto, pois seria uma afronta a sociedade como um todo. O próprio acordo TRIPs e a convenção de Paris fazem menção à concorrência desleal.

Ao final, o que temos e a análise do caso concreto, com base na chamada regra da razão<sup>85</sup>, procurando saber se o direito de patente está desnaturado e perdeu sua finalidade, não sendo mais benéfico para a sociedade como um todo.

Nesse sentido, temos na constituição brasileira dois dispositivos que protegem ambos os institutos aqui abordados. Vale citar o art. 5, XXIX<sup>86</sup> e o art. 170<sup>87</sup>. É fato que pela análise da lei brasileira e seus princípios, nas situações em que a finalidade desses institutos não esteja sendo atendida, a própria Constituição abre a possibilidade de flexibilizar os direitos individuais para atender a interesses sociais.

Se a patente está protegida apenas como uma propriedade em seu sentido mais primitivo, devemos acrescentar valores intrínsecos trazidos pela lógica constitucional, como o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do país. Isso e nada menos que a função social da propriedade, protegida, também, constitucionalmente.

O Brasil assume e adota a postura pregada pela função social da propriedade e vê no preço abusivo dos medicamentos uma prática anticoncorrencial e desleal, e que não cumpre o seu papel de provimento do bem-estar da sociedade como um todo. Para entender melhor como esse tipo de direito é protegido e como tem sido tratado, a questão dos medicamentos deve ser analisada mais a fundo.

---

<sup>85</sup> A regra da razão significa que o aplicador do direito deverá decidir se uma conduta é ou não restritiva à concorrência a partir da análise, caso a caso, dos seus efeitos anti e procompetitivos. No Brasil, a identificação de qualquer prática anticompetitiva depende da aplicação dessa regra.

<sup>86</sup> “A lei assegurara aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como, proteção às criações industriais, a propriedade de marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.

<sup>87</sup> “A lei reprimira o abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.

## **5.5. Acesso a medicamentos e Direitos Humanos – a discussão apenas começa**

A valorização do ser humano como sujeito de direitos surge com a filosofia de KANT, que acredita ser o homem a essência e o centro das relações sociais. Desse embrião que nascem os fundamentos dos direitos humanos como a vida, dignidade, saúde, propriedade e desenvolvimento, guardando-se aqui, evidentemente, a importância crucial das revoluções inglesa, americana e francesa no âmbito do desenvolvimento desses direitos.

Tal questão culminou na conhecida declaração dos direitos do homem e do cidadão, base para o delineamento de um sistema normativo internacional de proteção dos direitos humanos, projetando o que podemos chamar de vertente de um constitucionalismo global de limitação dos poderes dos Estados para proteção geral dos indivíduos<sup>88</sup>. Tal proteção vem sido invocada ultimamente em questões como a do acesso a medicamentos essenciais a quem não tem como obtê-los.

A discussão que aqui se trava e que o monopólio do acesso as patentes dos medicamentos impediria a preservação da vida humana.

A declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 procurou estabelecer um parâmetro internacional de dignidade humana que fosse além das diferenças culturais dos povos. Assim o conceito de dignidade humana ficou lastreado na noção de garantia de direitos, não podendo a sua proteção estar ligada ao grau de desenvolvimento econômico e social de uma determinada sociedade em desenvolvimento por exemplo.

Assim, os Estados teriam o dever de formular um direito de patentes que não represente obstáculo a concretização do objetivo de assegurar-se o mínimo de saúde necessário a preservação da vida<sup>89</sup>.

De forma a fechar o ciclo do pensamento e análise proposto, o Acordo TRIPs , bem como a Declaração de Doha, permitem a adoção de medidas necessárias à proteção da saúde pública. Já para sabermos quando estas medidas fornecidas são necessárias, é necessário verificar quando o sistema patentário ou

---

<sup>88</sup> CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2007.p.11.

<sup>89</sup> A dignidade da pessoa humana aparece na Constituição brasileira como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil,



concorrencial esta falhando para fornecer a garantia dos direitos mínimos imprescindíveis à sobrevivência humana.

Já não é possível, portanto, após o TRIPs e a Doha, delinear o alcance e os limites da propriedade intelectual sem levar em conta a sua função social. E cada vez mais clara a prevalência do interesse público sobre o interesse particular com relação à proteção dos direitos de propriedade intelectual, especialmente quando se consideram as recentes iniciativas de rever o regime internacional de patentes em função das necessidades de saúde pública. Esse novo paradigma encontra-se instaurado com a implantação do TRIPs.

## **6. Conclusão**

Em face do sistema internacional de proteção dos direitos humanos emerge o processo de redefinição do alcance e do sentido do direito à propriedade intelectual. Neste processo de redefinição, podemos falar que os contornos conceituais do direito à propriedade intelectual devem considerar sua função social, transitando, assim, de um paradigma liberal individualista exclusivamente protetivo dos direitos do autor relativamente à sua produção artística, científica e literária para um paradigma coletivista que contemple as dimensões sociais do direito à propriedade intelectual, bem como do direito à propriedade industrial, que tem dentre seus objetivos principais o incentivo à inovação.

À luz deste novo paradigma, há que se buscar um adequado equilíbrio entre a proteção dos direitos do autor relativamente à sua produção artística, científica e literária e os direitos sociais à saúde, à educação e à alimentação assegurados pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e pelos demais tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. Ressalte-se que os Estados-partes assumem o dever jurídico de respeitar, proteger e implementar tais direitos, garantindo um “minimum core obligation” afeto aos direitos sociais, bem como o dever de promover a aplicação progressiva destes direitos, vedado retrocesso social. Daí a necessidade de compatibilizar os tratados de natureza comercial à luz dos parâmetros protetivos mínimos consagrados pelos tratados de direitos humanos, observando-se que, gradativamente, as dimensões e preocupações relacionadas à proteção dos direitos humanos têm sido incorporadas pelos tratados comerciais.

A cooperação internacional e uma nova relação entre os hemisférios Norte/Sul, Sul/Sul e Sul/organismos internacionais são essenciais para avanços no campo cultural e científico, com destaque ao acesso ao conhecimento e à efetiva transferência de tecnologia, sob a inspiração do direito ao desenvolvimento.

Há um grande desafio em redefinir o direito à propriedade intelectual à luz da concepção contemporânea dos direitos humanos, da indivisibilidade, interdependência e integralidade destes direitos, com especial destaque aos direitos econômicos, sociais e culturais e ao direito ao desenvolvimento, na construção de uma sociedade de aberta, justa, livre e plural, pautada por uma democracia cultural emancipatória.



**ANEXO II****ANNEX 1C****AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF  
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

PART I GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

PART II STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE  
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Copyright and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indications
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information
8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences

PART III ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. General Obligations
2. Civil and Administrative Procedures and Remedies
3. Provisional Measures
4. Special Requirements Related to Border Measures
5. Criminal Procedures

PART IV ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY  
RIGHTS AND RELATED *INTER-PARTES* PROCEDURES

PART V DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT

PART VI TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

PART VII INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

**AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF  
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

*Members,*

*Desiring* to reduce distortions and impediments to international trade, and taking into account the need to promote effective and adequate protection of intellectual property rights, and to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade;

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

- (a) the applicability of the basic principles of GATT 1994 and of relevant international intellectual property agreements or conventions;
- (b) the provision of adequate standards and principles concerning the availability, scope and use of trade-related intellectual property rights;
- (c) the provision of effective and appropriate means for the enforcement of trade-related intellectual property rights, taking into account differences in national legal systems;
- (d) the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of disputes between governments; and

- (e) transitional arrangements aiming at the fullest participation in the results of the negotiations;

*Recognizing* the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods;

*Recognizing* that intellectual property rights are private rights;

*Recognizing* the underlying public policy objectives of national systems for the protection of intellectual property, including developmental and technological objectives;

*Recognizing* also the special needs of the least-developed country Members in respect of maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable them to create a sound and viable technological base;

*Emphasizing* the importance of reducing tensions by reaching strengthened commitments to resolve disputes on trade-related intellectual property issues through multilateral procedures;

*Desiring* to establish a mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as "WIPO") as well as other relevant international organizations;

*Hereby agree* as follows:

## PART I

### GENERAL PROVISIONS AND BASIC PRINCIPLES

#### *Article 1*

### *Nature and Scope of Obligations*

1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.
2. For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" refers to all categories of intellectual property that are the subject of Sections 1 through 7 of Part II.
3. Members shall accord the treatment provided for in this Agreement to the nationals of other Members.<sup>90</sup> In respect of the relevant intellectual property right, the nationals of other Members shall be understood as those natural or legal persons that would meet the criteria for eligibility for protection provided for in the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, were all Members of the WTO members of those conventions.<sup>91</sup> Any Member availing itself of the possibilities provided in paragraph 3 of Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the "Council for TRIPS").

### *Article 2*

---

<sup>90</sup> When "nationals" are referred to in this Agreement, they shall be deemed, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, to mean persons, natural or legal, who are domiciled or who have a real and effective industrial or commercial establishment in that customs territory.

<sup>91</sup> In this Agreement, "Paris Convention" refers to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; "Paris Convention (1967)" refers to the Stockholm Act of this Convention of 14 July 1967. "Berne Convention" refers to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; "Berne Convention (1971)" refers to the Paris Act of this Convention of 24 July 1971. "Rome Convention" refers to the International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961. "Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits" (IPIC Treaty) refers to the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits, adopted at Washington on 26 May 1989. "WTO Agreement" refers to the Agreement Establishing the WTO.

### *Intellectual Property Conventions*

1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).
2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

### *Article 3*

#### *National Treatment*

1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection<sup>92</sup> of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.
2. Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and

---

<sup>92</sup> For the purposes of Articles 3 and 4, "protection" shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this Agreement.



where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade.

#### *Article 4*

##### *Most-Favoured-Nation Treatment*

With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member:

- (a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;
- (b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;
- (c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement;
- (d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.

#### *Article 5*

*Multilateral Agreements on Acquisition or  
Maintenance of Protection*

The obligations under Articles 3 and 4 do not apply to procedures provided in multilateral agreements concluded under the auspices of WIPO relating to the acquisition or maintenance of intellectual property rights.

*Article 6*

*Exhaustion*

For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Articles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.

*Article 7*

*Objectives*

The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

*Article 8*

*Principles*

1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

## PART II

### STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

#### SECTION 1: COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

##### *Article 9*

###### *Relation to the Berne Convention*

1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6*bis* of that Convention or of the rights derived therefrom.
2. Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

## *Article 10*

### *Computer Programs and Compilations of Data*

1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).
2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.

## *Article 11*

### *Rental Rights*

In respect of at least computer programs and cinematographic works, a Member shall provide authors and their successors in title the right to authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. A Member shall be excepted from this obligation in respect of cinematographic works unless such rental has led to widespread copying of such works which is materially impairing the exclusive right of reproduction conferred in that Member on authors and their successors in title. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental.

## *Article 12*

### *Term of Protection*

Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making.

### *Article 13*

#### *Limitations and Exceptions*

Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.

### *Article 14*

#### *Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations*

1. In respect of a fixation of their performance on a phonogram, performers shall have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the fixation of their unfixed performance and the reproduction of such fixation. Performers shall also have the possibility of preventing the following acts when undertaken without their authorization: the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their live performance.
2. Producers of phonograms shall enjoy the right to authorize or prohibit the direct or indirect reproduction of their phonograms.
3. Broadcasting organizations shall have the right to prohibit the following acts when undertaken without their authorization: the fixation, the reproduction of fixations, and the rebroadcasting by wireless means of broadcasts, as well as the

communication to the public of television broadcasts of the same. Where Members do not grant such rights to broadcasting organizations, they shall provide owners of copyright in the subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the provisions of the Berne Convention (1971).

4. The provisions of Article 11 in respect of computer programs shall apply *mutatis mutandis* to producers of phonograms and any other right holders in phonograms as determined in a Member's law. If on 15 April 1994 a Member has in force a system of equitable remuneration of right holders in respect of the rental of phonograms, it may maintain such system provided that the commercial rental of phonograms is not giving rise to the material impairment of the exclusive rights of reproduction of right holders.

5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place.

6. Any Member may, in relation to the rights conferred under paragraphs 1, 2 and 3, provide for conditions, limitations, exceptions and reservations to the extent permitted by the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention (1971) shall also apply, *mutatis mutandis*, to the rights of performers and producers of phonograms in phonograms.

## SECTION 2: TRADEMARKS

### *Article 15*

#### *Protectable Subject Matter*

1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.
2. Paragraph 1 shall not be understood to prevent a Member from denying registration of a trademark on other grounds, provided that they do not derogate from the provisions of the Paris Convention (1967).
3. Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.
4. The nature of the goods or services to which a trademark is to be applied shall in no case form an obstacle to registration of the trademark.
5. Members shall publish each trademark either before it is registered or promptly after it is registered and shall afford a reasonable opportunity for petitions to cancel the registration. In addition, Members may afford an opportunity for the registration of a trademark to be opposed.

## *Article 16*

### *Rights Conferred*

1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade

identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use.

2. Article 6*bis* of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

3. Article 6*bis* of the Paris Convention (1967) shall apply, *mutatis mutandis*, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.

## *Article 17*

### *Exceptions*

Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.

## *Article 18*

### *Term of Protection*



Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less than seven years. The registration of a trademark shall be renewable indefinitely.

### *Article 19*

#### *Requirement of Use*

1. If use is required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an uninterrupted period of at least three years of non-use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark which constitute an obstacle to the use of the trademark, such as import restrictions on or other government requirements for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons for non-use.
2. When subject to the control of its owner, use of a trademark by another person shall be recognized as use of the trademark for the purpose of maintaining the registration.

### *Article 20*

#### *Other Requirements*

The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the

trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking.

### *Article 21*

#### *Licensing and Assignment*

Members may determine conditions on the licensing and assignment of trademarks, it being understood that the compulsory licensing of trademarks shall not be permitted and that the owner of a registered trademark shall have the right to assign the trademark with or without the transfer of the business to which the trademark belongs.

## SECTION 3: GEOGRAPHICAL INDICATIONS

### *Article 22*

#### *Protection of Geographical Indications*

1. Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.
2. In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:
  - (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;

- (b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10*bis* of the Paris Convention (1967).

3. A Member shall, *ex officio* if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that Member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin.

4. The protection under paragraphs 1, 2 and 3 shall be applicable against a geographical indication which, although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.

### *Article 23*

#### *Additional Protection for Geographical Indications for Wines and Spirits*

1. Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like.<sup>93</sup>

2. The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, *ex officio* if a

---

<sup>93</sup> Notwithstanding the first sentence of Article 42, Members may, with respect to these obligations, instead provide for enforcement by administrative action.

Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin.

3. In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled.

4. In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPS concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system.

#### *Article 24*

##### *International Negotiations; Exceptions*

1. Members agree to enter into negotiations aimed at increasing the protection of individual geographical indications under Article 23. The provisions of paragraphs 4 through 8 below shall not be used by a Member to refuse to conduct negotiations or to conclude bilateral or multilateral agreements. In the context of such negotiations, Members shall be willing to consider the continued applicability of these provisions to individual geographical indications whose use was the subject of such negotiations.

2. The Council for TRIPS shall keep under review the application of the provisions of this Section; the first such review shall take place within two years of the entry into force of the WTO Agreement. Any matter affecting the compliance with the obligations under these provisions may be drawn to the attention of the Council, which, at the request of a Member, shall consult with any Member or Members in respect of such matter in respect of which it has not been possible to find a

satisfactory solution through bilateral or plurilateral consultations between the Members concerned. The Council shall take such action as may be agreed to facilitate the operation and further the objectives of this Section.

3. In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection of geographical indications that existed in that Member immediately prior to the date of entry into force of the WTO Agreement.

4. Nothing in this Section shall require a Member to prevent continued and similar use of a particular geographical indication of another Member identifying wines or spirits in connection with goods or services by any of its nationals or domiciliaries who have used that geographical indication in a continuous manner with regard to the same or related goods or services in the territory of that Member either (a) for at least 10 years preceding 15 April 1994 or (b) in good faith preceding that date.

5. Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to a trademark have been acquired through use in good faith either:

(a) before the date of application of these provisions in that Member as defined in Part VI; or

(b) before the geographical indication is protected in its country of origin;

measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.

6. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to products

of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement.

7. A Member may provide that any request made under this Section in connection with the use or registration of a trademark must be presented within five years after the adverse use of the protected indication has become generally known in that Member or after the date of registration of the trademark in that Member provided that the trademark has been published by that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use became generally known in that Member, provided that the geographical indication is not used or registered in bad faith.

8. The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public.

9. There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country.

## SECTION 4: INDUSTRIAL DESIGNS

### *Article 25*

#### *Requirements for Protection*

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.

2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.

#### *Article 26*

##### *Protection*

1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.
2. Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.
3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

### SECTION 5: PATENTS

#### *Article 27*

##### *Patentable Subject Matter*

1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.<sup>94</sup> Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.
  
2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect *ordre public* or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law.
  
3. Members may also exclude from patentability:
  - (a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals;
  
  - (b) plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective *sui generis* system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

## *Article 28*

### *Rights Conferred*

---

<sup>94</sup> For the purposes of this Article, the terms "inventive step" and "capable of industrial application" may be deemed by a Member to be synonymous with the terms "non-obvious" and "useful" respectively.



1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:
  - (a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing<sup>95</sup> for these purposes that product;
  - (b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.
2. Patent owners shall also have the right to assign, or transfer by succession, the patent and to conclude licensing contracts.

### *Article 29*

#### *Conditions on Patent Applicants*

1. Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.
2. Members may require an applicant for a patent to provide information concerning the applicant's corresponding foreign applications and grants.

### *Article 30*

---

<sup>95</sup> This right, like all other rights conferred under this Agreement in respect of the use, sale, importation or other distribution of goods, is subject to the provisions of Article 6.

### *Exceptions to Rights Conferred*

Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties.

### *Article 31*

#### *Other Use Without Authorization of the Right Holder*

Where the law of a Member allows for other use<sup>96</sup> of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

- (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;
- (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

---

<sup>96</sup> "Other use" refers to use other than that allowed under Article 30.

- (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;
- (d) such use shall be non-exclusive;
- (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;
- (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;
- (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;
- (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;
- (i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;
- (j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

- (k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;
  
- (l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the second patent") which cannot be exploited without infringing another patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply:
  - (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;
  - (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and
  - (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

### *Article 32*

#### *Revocation/Forfeiture*

An opportunity for judicial review of any decision to revoke or forfeit a patent shall be available.

### *Article 33*

#### *Term of Protection*

The term of protection available shall not end before the expiration of a period of twenty years counted from the filing date.<sup>97</sup>

### *Article 34*

#### *Process Patents: Burden of Proof*

1. For the purposes of civil proceedings in respect of the infringement of the rights of the owner referred to in paragraph 1(b) of Article 28, if the subject matter of a patent is a process for obtaining a product, the judicial authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to obtain an identical product is different from the patented process. Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process:

- (a) if the product obtained by the patented process is new;
- (b) if there is a substantial likelihood that the identical product was made by the process and the owner of the patent has been unable through reasonable efforts to determine the process actually used.

2. Any Member shall be free to provide that the burden of proof indicated in paragraph 1 shall be on the alleged infringer only if the condition referred to in subparagraph (a) is fulfilled or only if the condition referred to in subparagraph (b) is fulfilled.

---

<sup>97</sup> It is understood that those Members which do not have a system of original grant may provide that the term of protection shall be computed from the filing date in the system of original grant.

3. In the adduction of proof to the contrary, the legitimate interests of defendants in protecting their manufacturing and business secrets shall be taken into account.

## SECTION 6: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS

### *Article 35*

#### *Relation to the IPIC Treaty*

Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits (referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.

### *Article 36*

#### *Scope of the Protection*

Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of the right holder:<sup>98</sup> importing, selling, or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design.

### *Article 37*

---

<sup>98</sup> The term "right holder" in this Section shall be understood as having the same meaning as the term "holder of the right" in the IPIC Treaty.

### *Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder*

1. Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design.
  
2. The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply *mutatis mutandis* in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder.

### *Article 38*

#### *Term of Protection*

1. In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of layout-designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.
  
2. In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from the date of the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.

3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.

## SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION

### *Article 39*

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

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices<sup>99</sup> so long as such information:

- (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- (b) has commercial value because it is secret; and
- (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical

---

<sup>99</sup> For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.



entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

## SECTION 8: CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES

### *Article 40*

1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.
2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.
3. Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other Member which has cause to believe that an intellectual property right owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the requesting Member's laws and regulations on the subject matter of this Section, and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall afford adequate

opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question and of other information available to the Member, subject to domestic law and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member.

4. A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in another Member concerning alleged violation of that other Member's laws and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request, be granted an opportunity for consultations by the other Member under the same conditions as those foreseen in paragraph 3.

### PART III

## ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

### SECTION 1: GENERAL OBLIGATIONS

#### *Article 41*

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

2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.

3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.
4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases.
5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.

## SECTION 2: CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES

### *Article 42*

#### *Fair and Equitable Procedures*

Members shall make available to right holders<sup>100</sup> civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose

---

<sup>100</sup> For the purpose of this Part, the term "right holder" includes federations and associations having legal standing to assert such rights.

overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements.

### *Article 43*

#### *Evidence*

1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information.
2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence.

### *Article 44*

#### *Injunctions*

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, *inter alia* to prevent the entry into the channels of commerce in their

jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.

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

#### *Article 45*

#### *Damages*

1. The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.

2. The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.

#### *Article 46*

### *Other Remedies*

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.

### *Article 47*

#### *Right of Information*

Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution.

### *Article 48*

#### *Indemnification of the Defendant*

1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees.
  
2. In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law.

#### *Article 49*

#### *Administrative Procedures*

To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

### SECTION 3: PROVISIONAL MEASURES

#### *Article 50*

1. The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:
  - (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;

(b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.

2. The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures *inaudita altera parte* where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.
3. The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse.
4. Where provisional measures have been adopted *inaudita altera parte*, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.
5. The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures.
6. Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.



7. Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures.

8. To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

#### SECTION 4: SPECIAL REQUIREMENTS RELATED TO BORDER MEASURES<sup>101</sup>

##### *Article 51*

##### *Suspension of Release by Customs Authorities*

Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures<sup>102</sup> to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods<sup>103</sup> may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that

<sup>101</sup> Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods across its border with another Member with which it forms part of a customs union, it shall not be required to apply the provisions of this Section at that border.

<sup>102</sup> It is understood that there shall be no obligation to apply such procedures to imports of goods put on the market in another country by or with the consent of the right holder, or to goods in transit.

<sup>103</sup> For the purposes of this Agreement:

(a) "counterfeit trademark goods" shall mean any goods, including packaging, bearing without authorization a trademark which is identical to the trademark validly registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from such a trademark, and which thereby infringes the rights of the owner of the trademark in question under the law of the country of importation;

(b) "pirated copyright goods" shall mean any goods which are copies made without the consent of the right holder or person duly authorized by the right holder in the country of production and which are made directly or indirectly from an article where the making of that copy would have constituted an infringement of a copyright or a related right under the law of the country of importation.

the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.

## *Article 52*

### *Application*

Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importation, there is *prima facie* an infringement of the right holder's intellectual property right and to supply a sufficiently detailed description of the goods to make them readily recognizable by the customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a reasonable period whether they have accepted the application and, where determined by the competent authorities, the period for which the customs authorities will take action.

## *Article 53*

### *Security or Equivalent Assurance*

1. The competent authorities shall have the authority to require an applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.

2. Where pursuant to an application under this Section the release of goods involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed information into free circulation has been suspended by customs authorities on the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority, and the period provided for in Article 55 has expired without the granting of provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other conditions for importation have

been complied with, the owner, importer, or consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any infringement. Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.

#### *Article 54*

##### *Notice of Suspension*

The importer and the applicant shall be promptly notified of the suspension of the release of goods according to Article 51.

#### *Article 55*

##### *Duration of Suspension*

If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant has been served notice of the suspension, the customs authorities have not been informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated by a party other than the defendant, or that the duly empowered authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the release of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions for importation or exportation have been complied with; in appropriate cases, this time-limit may be extended by another 10 working days. If proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.

Notwithstanding the above, where the suspension of the release of goods is carried out or continued in accordance with a provisional judicial measure, the provisions of paragraph 6 of Article 50 shall apply.

*Article 56*

*Indemnification of the Importer  
and of the Owner of the Goods*

Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55.

*Article 57*

*Right of Inspection and Information*

Without prejudice to the protection of confidential information, Members shall provide the competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder's claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such goods inspected. Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.

*Article 58*

*Ex Officio Action*

Where Members require competent authorities to act upon their own initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired *prima facie* evidence that an intellectual property right is being infringed:

- (a) the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers;
- (b) the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. Where the importer has lodged an appeal against the suspension with the competent authorities, the suspension shall be subject to the conditions, *mutatis mutandis*, set out at Article 55;
- (c) Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.

#### *Article 59*

#### *Remedies*

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.

#### *Article 60*

#### *De Minimis Imports*

Members may exclude from the application of the above provisions small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers' personal luggage or sent in small consignments.

## SECTION 5: CRIMINAL PROCEDURES

### *Article 61*

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.

## PART IV

### ACQUISITION AND MAINTENANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RELATED *INTER-PARTES* PROCEDURES

### *Article 62*

1. Members may require, as a condition of the acquisition or maintenance of the intellectual property rights provided for under Sections 2 through 6 of Part II, compliance with reasonable procedures and formalities. Such procedures and formalities shall be consistent with the provisions of this Agreement.

2. Where the acquisition of an intellectual property right is subject to the right being granted or registered, Members shall ensure that the procedures for grant or registration, subject to compliance with the substantive conditions for acquisition of the right, permit the granting or registration of the right within a reasonable period of time so as to avoid unwarranted curtailment of the period of protection.

3. Article 4 of the Paris Convention (1967) shall apply *mutatis mutandis* to service marks.

4. Procedures concerning the acquisition or maintenance of intellectual property rights and, where a Member's law provides for such procedures, administrative revocation and *inter partes* procedures such as opposition, revocation and cancellation, shall be governed by the general principles set out in paragraphs 2 and 3 of Article 41.

5. Final administrative decisions in any of the procedures referred to under paragraph 4 shall be subject to review by a judicial or quasi-judicial authority. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for such review of decisions in cases of unsuccessful opposition or administrative revocation, provided that the grounds for such procedures can be the subject of invalidation procedures.

## PART V

### DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT

#### *Article 63*

#### *Transparency*

1. Laws and regulations, and final judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by a Member pertaining to the subject matter of

this Agreement (the availability, scope, acquisition, enforcement and prevention of the abuse of intellectual property rights) shall be published, or where such publication is not practicable made publicly available, in a national language, in such a manner as to enable governments and right holders to become acquainted with them.

Agreements concerning the subject matter of this Agreement which are in force between the government or a governmental agency of a Member and the government or a governmental agency of another Member shall also be published.

2. Members shall notify the laws and regulations referred to in paragraph 1 to the Council for TRIPS in order to assist that Council in its review of the operation of this Agreement. The Council shall attempt to minimize the burden on Members in carrying out this obligation and may decide to waive the obligation to notify such laws and regulations directly to the Council if consultations with WIPO on the establishment of a common register containing these laws and regulations are successful. The Council shall also consider in this connection any action required regarding notifications pursuant to the obligations under this Agreement stemming from the provisions of Article 6~~ter~~ of the Paris Convention (1967).

3. Each Member shall be prepared to supply, in response to a written request from another Member, information of the sort referred to in paragraph 1. A Member, having reason to believe that a specific judicial decision or administrative ruling or bilateral agreement in the area of intellectual property rights affects its rights under this Agreement, may also request in writing to be given access to or be informed in sufficient detail of such specific judicial decisions or administrative rulings or bilateral agreements.

4. Nothing in paragraphs 1, 2 and 3 shall require Members to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.



### *Dispute Settlement*

1. The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding shall apply to consultations and the settlement of disputes under this Agreement except as otherwise specifically provided herein.
2. Subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 shall not apply to the settlement of disputes under this Agreement for a period of five years from the date of entry into force of the WTO Agreement.
3. During the time period referred to in paragraph 2, the Council for TRIPS shall examine the scope and modalities for complaints of the type provided for under subparagraphs 1(b) and 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 made pursuant to this Agreement, and submit its recommendations to the Ministerial Conference for approval. Any decision of the Ministerial Conference to approve such recommendations or to extend the period in paragraph 2 shall be made only by consensus, and approved recommendations shall be effective for all Members without further formal acceptance process.

## PART VI

### TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

#### *Article 65*

##### *Transitional Arrangements*

1. Subject to the provisions of paragraphs 2, 3 and 4, no Member shall be obliged to apply the provisions of this Agreement before the expiry of a general period of one year following the date of entry into force of the WTO Agreement.

2. A developing country Member is entitled to delay for a further period of four years the date of application, as defined in paragraph 1, of the provisions of this Agreement other than Articles 3, 4 and 5.
3. Any other Member which is in the process of transformation from a centrally-planned into a market, free-enterprise economy and which is undertaking structural reform of its intellectual property system and facing special problems in the preparation and implementation of intellectual property laws and regulations, may also benefit from a period of delay as foreseen in paragraph 2.
4. To the extent that a developing country Member is obliged by this Agreement to extend product patent protection to areas of technology not so protectable in its territory on the general date of application of this Agreement for that Member, as defined in paragraph 2, it may delay the application of the provisions on product patents of Section 5 of Part II to such areas of technology for an additional period of five years.
5. A Member availing itself of a transitional period under paragraphs 1, 2, 3 or 4 shall ensure that any changes in its laws, regulations and practice made during that period do not result in a lesser degree of consistency with the provisions of this Agreement.

#### *Article 66*

##### *Least-Developed Country Members*

1. In view of the special needs and requirements of least-developed country Members, their economic, financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create a viable technological base, such Members shall not be required to apply the provisions of this Agreement, other than Articles 3, 4 and 5, for a period of 10 years from the date of application as defined under paragraph 1 of Article 65. The Council for TRIPS shall, upon duly motivated request by a least-developed country Member, accord extensions of this period.

2. Developed country Members shall provide incentives to enterprises and institutions in their territories for the purpose of promoting and encouraging technology transfer to least-developed country Members in order to enable them to create a sound and viable technological base.

#### *Article 67*

#### *Technical Cooperation*

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

### PART VII

#### INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL PROVISIONS

#### *Article 68*

#### *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

The Council for TRIPS shall monitor the operation of this Agreement and, in particular, Members' compliance with their obligations hereunder, and shall afford Members the opportunity of consulting on matters relating to the trade-related

aspects of intellectual property rights. It shall carry out such other responsibilities as assigned to it by the Members, and it shall, in particular, provide any assistance requested by them in the context of dispute settlement procedures. In carrying out its functions, the Council for TRIPS may consult with and seek information from any source it deems appropriate. In consultation with WIPO, the Council shall seek to establish, within one year of its first meeting, appropriate arrangements for cooperation with bodies of that Organization.

#### *Article 69*

#### *International Cooperation*

Members agree to cooperate with each other with a view to eliminating international trade in goods infringing intellectual property rights. For this purpose, they shall establish and notify contact points in their administrations and be ready to exchange information on trade in infringing goods. They shall, in particular, promote the exchange of information and cooperation between customs authorities with regard to trade in counterfeit trademark goods and pirated copyright goods.

#### *Article 70*

#### *Protection of Existing Subject Matter*

1. This Agreement does not give rise to obligations in respect of acts which occurred before the date of application of the Agreement for the Member in question.
2. Except as otherwise provided for in this Agreement, this Agreement gives rise to obligations in respect of all subject matter existing at the date of application of this Agreement for the Member in question, and which is protected in that Member on the said date, or which meets or comes subsequently to meet the criteria for protection under the terms of this Agreement. In respect of this paragraph and paragraphs 3 and 4, copyright obligations with respect to existing works shall be solely determined

under Article 18 of the Berne Convention (1971), and obligations with respect to the rights of producers of phonograms and performers in existing phonograms shall be determined solely under Article 18 of the Berne Convention (1971) as made applicable under paragraph 6 of Article 14 of this Agreement.

3. There shall be no obligation to restore protection to subject matter which on the date of application of this Agreement for the Member in question has fallen into the public domain.

4. In respect of any acts in respect of specific objects embodying protected subject matter which become infringing under the terms of legislation in conformity with this Agreement, and which were commenced, or in respect of which a significant investment was made, before the date of acceptance of the WTO Agreement by that Member, any Member may provide for a limitation of the remedies available to the right holder as to the continued performance of such acts after the date of application of this Agreement for that Member. In such cases the Member shall, however, at least provide for the payment of equitable remuneration.

5. A Member is not obliged to apply the provisions of Article 11 and of paragraph 4 of Article 14 with respect to originals or copies purchased prior to the date of application of this Agreement for that Member.

6. Members shall not be required to apply Article 31, or the requirement in paragraph 1 of Article 27 that patent rights shall be enjoyable without discrimination as to the field of technology, to use without the authorization of the right holder where authorization for such use was granted by the government before the date this Agreement became known.

7. In the case of intellectual property rights for which protection is conditional upon registration, applications for protection which are pending on the date of application of this Agreement for the Member in question shall be permitted to be amended to claim any enhanced protection provided under the provisions of this Agreement. Such amendments shall not include new matter.

8. Where a Member does not make available as of the date of entry into force of the WTO Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products commensurate with its obligations under Article 27, that Member shall:

- (a) notwithstanding the provisions of Part VI, provide as from the date of entry into force of the WTO Agreement a means by which applications for patents for such inventions can be filed;
- (b) apply to these applications, as of the date of application of this Agreement, the criteria for patentability as laid down in this Agreement as if those criteria were being applied on the date of filing in that Member or, where priority is available and claimed, the priority date of the application; and
- (c) provide patent protection in accordance with this Agreement as from the grant of the patent and for the remainder of the patent term, counted from the filing date in accordance with Article 33 of this Agreement, for those of these applications that meet the criteria for protection referred to in subparagraph (b).

9. Where a product is the subject of a patent application in a Member in accordance with paragraph 8(a), exclusive marketing rights shall be granted, notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of five years after obtaining marketing approval in that Member or until a product patent is granted or rejected in that Member, whichever period is shorter, provided that, subsequent to the entry into force of the WTO Agreement, a patent application has been filed and a patent granted for that product in another Member and marketing approval obtained in such other Member.

#### *Article 71*

#### *Review and Amendment*

1. The Council for TRIPS shall review the implementation of this Agreement after the expiration of the transitional period referred to in paragraph 2 of Article 65. The Council shall, having regard to the experience gained in its implementation, review it two years after that date, and at identical intervals thereafter. The Council may also undertake reviews in the light of any relevant new developments which might warrant modification or amendment of this Agreement.

2. Amendments merely serving the purpose of adjusting to higher levels of protection of intellectual property rights achieved, and in force, in other multilateral agreements and accepted under those agreements by all Members of the WTO may be referred to the Ministerial Conference for action in accordance with paragraph 6 of Article X of the WTO Agreement on the basis of a consensus proposal from the Council for TRIPS.

#### *Article 72*

#### *Reservations*

Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

#### *Article 73*

#### *Security Exceptions*

Nothing in this Agreement shall be construed:

- (a) to require a Member to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
- (b) to prevent a Member from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests;

- (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
  - (ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
  - (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or
- (c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.

### **ANEXO III**

#### **LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.**

**Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.**

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA** Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

#### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;



II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

## TÍTULO I DAS PATENTES

### CAPÍTULO I DA TITULARIDADE

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

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

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

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

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

Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

## CAPÍTULO II DA PATENTEABILIDADE

### Seção I

#### DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE PATENTEÁVEIS

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que

precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

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

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

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

## Seção II Da Prioridade

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

§ 5º No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente contido no documento da origem, será suficiente uma declaração do depositante a este respeito para substituir a tradução simples.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

§ 7º A falta de comprovação nos prazos estabelecidos neste artigo acarretará a perda da prioridade.

§ 8º Em caso de pedido depositado com reivindicação de prioridade, o requerimento para antecipação de publicação deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

### Seção III

#### Das Invenções e Dos Modelos de Utilidade Não Patenteáveis

Art. 18. Não são patenteáveis:

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

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

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

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

### CAPÍTULO III

#### DO PEDIDO DE PATENTE

##### Seção I

##### Do Depósito do Pedido

Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

## Seção II Das Condições do Pedido

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

Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

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

Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver

acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado.

§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesesseis) meses, contados da data do depósito ou da prioridade mais antiga.

§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

### Seção III

#### Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.



§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

§ 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI.

§ 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

## CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DA PATENTE

### Seção I

#### Da Concessão da Patente

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior,

independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Art. 39. Da carta-patente deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º do art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade.

## Seção II

### Da Vigência da Patente

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

## CAPÍTULO V

### DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE

## Seção I

### Dos Direitos

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

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

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

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

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:

I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil

ou em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

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

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

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

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

## Seção II

### Do Usuário Anterior

Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação.

## CAPÍTULO VI DA NULIDADE DA PATENTE

## Seção I

### Das Disposições Gerais

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

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

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

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

## Seção II

### Do Processo Administrativo de Nulidade

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

I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Seção III Da Ação de Nulidade

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

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

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

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

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

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

## CAPÍTULO VII DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.

Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

## CAPÍTULO VIII DAS LICENÇAS

### Seção I

#### Da Licença Voluntária

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

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

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

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

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

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

### Seção II

#### Da Oferta de Licença

Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração.

§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta.



§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta.

§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de oferta.

§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66.

Art. 65. Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remuneração.

§ 1º Para efeito deste artigo, o INPI observará o disposto no § 4º do art. 73.

§ 2º A remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação.

Art. 66. A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o oferecimento e a concessão da primeira licença, a qualquer título.

Art. 67. O titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração.

### Seção III

#### Da Licença Compulsória

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

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória:

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do

processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou

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

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

§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

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

Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular:

I - justificar o desuso por razões legítimas;

II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração;  
ou

III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal.

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. ([Regulamento](#))

Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de prorrogação.

Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.

Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente.

§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas condições oferecidas.

§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o comprove.

§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração.

§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular.

§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração.

§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.

§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo.

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

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

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

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

## CAPÍTULO IX DA PATENTE DE INTERESSE DA DEFESA NACIONAL

Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. (Regulamento)

§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. (Vide Decreto nº 2.553, de 1998)

## CAPÍTULO X DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.

## CAPÍTULO XI DA EXTINÇÃO DA PATENTE

Art. 78. A patente extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela caducidade;

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

V - pela inobservância do disposto no art. 217.

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

Art. 79. A renúncia só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.

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

§ 1º A patente caducará quando, na data do requerimento da caducidade ou da instauração de ofício do respectivo processo, não tiver sido iniciada a exploração.

§ 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 81. O titular será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração.

Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) dias, contados do término do prazo mencionado no artigo anterior.

Art. 83. A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir da data do requerimento ou da publicação da instauração de ofício do processo.

## CAPÍTULO XII DA RETRIBUIÇÃO ANUAL

Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

## Capítulo XIII DA RESTAURAÇÃO

Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

CAPÍTULO XIV  
DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE  
REALIZADO POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO

Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. [\(Regulamento\)](#)

§ 1º Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado.

§ 2º Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. [\(Regulamento\)](#)

Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado.

Art. 90. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. [\(Regulamento\)](#)

Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em contrário. [\(Regulamento\)](#)

§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.



§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração.

§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito de preferência.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. (Regulamento)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. (Regulamento)

Parágrafo único. Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.

## TÍTULO II DOS DESENHOS INDUSTRIAIS

### CAPÍTULO I DA TITULARIDADE

Art. 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.

### CAPÍTULO II DA REGISTRABILIDADE

## Seção I

### Dos Desenhos Industriais Registráveis

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.

Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99.

§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequente.

§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12.

Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos.

Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.

## Seção II

### Da Prioridade

Art. 99. Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias.

### Seção III

#### Dos Desenhos Industriais Não Registráveis

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:

I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

### CAPÍTULO III

#### DO PEDIDO DE REGISTRO

#### Seção I

##### Do Depósito do Pedido

Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo, se for o caso;

III - reivindicações, se for o caso;

IV - desenhos ou fotografias;

V - campo de aplicação do objeto; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.

Art. 102. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação.

Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao

autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

## Seção II Das Condições do Pedido

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

Art. 105. Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito.

Parágrafo único. A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.

## Seção III Do Processo e do Exame do Pedido

Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.

§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.

§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

#### CAPÍTULO IV DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO

Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.

Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

#### CAPÍTULO V DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

Art. 110. À pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores.

§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do objeto do registro, por alienação ou arrendamento.

§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da divulgação.

## CAPÍTULO VI DO EXAME DE MÉRITO

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.

Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos arts. 95 a 98, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

## CAPÍTULO VII DA NULIDADE DO REGISTRO

### Seção I Das Disposições Gerais

Art. 112. É nulo o registro concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

§ 1º A nulidade do registro produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido.

§ 2º No caso de inobservância do disposto no art. 94, o autor poderá, alternativamente, reivindicar a adjudicação do registro.

### Seção II Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.

§ 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111.

§ 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

Art. 114. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação.

Art. 115. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.

### Seção III Da Ação de Nulidade

Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.

## CAPÍTULO VIII DA EXTINÇÃO DO REGISTRO

Art. 119. O registro extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

## CAPÍTULO IX DA RETRIBUIÇÃO QÜINQÜENAL

Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio da data do depósito.

§ 1º O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§ 2º O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

## CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.

## TÍTULO III DAS MARCAS

### CAPÍTULO I DA REGISTRABILIDADE

#### Seção I Dos Sinais Registráveis Como Marca

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:



I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

## Seção II

### Dos Sinais Não Registráveis Como Marca

Art. 124. Não são registráveis como marca:

I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;

IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço,

quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;

X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;

XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;

XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;

XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro;  
e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

### Seção III

#### Marca de Alto Renome

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

### Seção IV

#### Marca Notoriamente Conhecida

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

## CAPÍTULO II PRIORIDADE

Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§ 4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

## CAPÍTULO III DOS REQUERENTES DE REGISTRO

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

## CAPÍTULO IV DOS DIREITOS SOBRE A MARCA

### Seção I Aquisição

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.

### Seção II Da Proteção Conferida Pelo Registro

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular.

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

## Capítulo V

### DA VIGÊNCIA, DA CESSÃO E DAS ANOTAÇÕES

#### Seção I

##### Da Vigência

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

## Seção II Da Cessão

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

## Seção III Das Anotações

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

## Seção IV Da Licença de Uso

Art. 139. O titular de registro ou o depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou serviços.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.

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

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

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

Art. 141. Da decisão que indeferir a averbação do contrato de licença cabe recurso.

## CAPÍTULO VI DA PERDA DOS DIREITOS

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.



§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

## CAPÍTULO VII DAS MARCAS COLETIVAS E DE CERTIFICAÇÃO

Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.

Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

Art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

Art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando:

I - a entidade deixar de existir; ou

II - a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de utilização.

Art. 152. Só será admitida a renúncia ao registro de marca coletiva quando requerida nos termos do contrato social ou estatuto da própria entidade, ou, ainda, conforme o regulamento de utilização.

Art. 153. A caducidade do registro será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o disposto nos arts. 143 a 146.

Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

## CAPÍTULO VIII DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

## CAPÍTULO IX DO EXAME

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

## CAPÍTULO X DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

## CAPÍTULO XI DA NULIDADE DO REGISTRO

### Seção I Disposições Gerais

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º *septies* (1) daquela Convenção.

Art. 167. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito do pedido.

## Seção II

### Do Processo Administrativo de Nulidade

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

## Seção III

### Da Ação de Nulidade

Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.

Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.

Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.

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

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

#### TÍTULO IV DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

#### TÍTULO V DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

## CAPÍTULO I DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## CAPÍTULO II DOS CRIMES CONTRA OS DESENHOS INDUSTRIAIS

Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.

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

Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem:

I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou

II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.

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

## CAPÍTULO III DOS CRIMES CONTRA AS MARCAS

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem:

I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

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

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou



II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

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

#### CAPÍTULO IV DOS CRIMES COMETIDOS POR MEIO DE MARCA, TÍTULO DE ESTABELECIMENTO E SINAL DE PROPAGANDA

Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.

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

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.

#### CAPÍTULO V DOS CRIMES CONTRA INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DEMAIS INDICAÇÕES

Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.

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

Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

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

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

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

## CAPÍTULO VI DOS CRIMES DE CONCORRÊNCIA DESLEAL

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

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

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

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

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

§ 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.

§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

## CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 196. As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I - o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

II - a marca alterada, reproduzida ou imitada for de alto renome, notoriamente conhecida, de certificação ou coletiva.

Art. 197. As penas de multa previstas neste Título serão fixadas, no mínimo, em 10 (dez) e, no máximo, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, de acordo com a sistemática do Código Penal.

Parágrafo único. A multa poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida, independentemente da norma estabelecida no artigo anterior.

Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência.

Art. 199. Nos crimes previstos neste Título somente se procede mediante queixa, salvo quanto ao crime do art. 191, em que a ação penal será pública.

Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

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

Art. 202. Além das diligências preliminares de busca e apreensão, o interessado poderá requerer:

I - apreensão de marca falsificada, alterada ou imitada onde for preparada ou onde quer que seja encontrada, antes de utilizada para fins criminosos; ou

II - destruição de marca falsificada nos volumes ou produtos que a contiverem, antes de serem distribuídos, ainda que fiquem destruídos os envoltórios ou os próprios produtos.

Art. 203. Tratando-se de estabelecimentos industriais ou comerciais legalmente organizados e que estejam funcionando publicamente, as diligências preliminares limitar-se-ão à vistoria e apreensão dos produtos, quando ordenadas pelo juiz, não podendo ser paralisada a sua atividade lícitamente exercida.

Art. 204. Realizada a diligência de busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação, mero capricho ou erro grosseiro.

Art. 205. Poderá constituir matéria de defesa na ação penal a alegação de nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará a nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente.

Art. 206. Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades.

Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil.

Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

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

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

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

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

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

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

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

## TÍTULO VI DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E DA FRANQUIA

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

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

## TÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

### CAPÍTULO I DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

## CAPÍTULO II DOS ATOS DAS PARTES

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I - se apresentada fora do prazo legal; ou

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

### CAPÍTULO III DOS PRAZOS

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

### CAPÍTULO IV DA PRESCRIÇÃO



Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

## CAPÍTULO V DOS ATOS DO INPI

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

## CAPÍTULO VI DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 227. As classificações relativas às matérias dos Títulos I, II e III desta Lei serão estabelecidas pelo INPI, quando não fixadas em tratado ou acordo internacional em vigor no Brasil.

## CAPÍTULO VII DA RETRIBUIÇÃO

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

## TÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

~~Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos~~

~~alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só serão privilegiáveis nas condições estabelecidas nos arts. 230 e 231.~~

Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alínea "c", da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. (Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001)

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

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

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

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

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

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

obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

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

Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido.

§ 1º O depósito deverá ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 2º O pedido de patente depositado com base neste artigo será processado nos termos desta Lei.

§ 3º Fica assegurado à patente concedida com base neste artigo o prazo remanescente de proteção de 20 (vinte) anos contado da data da divulgação do invento, a partir do depósito no Brasil.

§ 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 232. A produção ou utilização, nos termos da legislação anterior, de substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, mesmo que protegidos por patente de produto ou processo em outro país, de conformidade com tratado ou convenção em vigor no Brasil, poderão continuar, nas mesmas condições anteriores à aprovação desta Lei.

§ 1º Não será admitida qualquer cobrança retroativa ou futura, de qualquer valor, a qualquer título, relativa a produtos produzidos ou processos utilizados no Brasil em conformidade com este artigo.

§ 2º Não será igualmente admitida cobrança nos termos do parágrafo anterior, caso, no período anterior à entrada em vigência desta Lei, tenham sido realizados investimentos significativos para a exploração de produto ou de processo referidos neste artigo, mesmo que protegidos por patente de produto ou de processo em outro país.

Art. 233. Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Art. 234. Fica assegurada ao depositante a garantia de prioridade de que trata o art. 7º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, até o término do prazo em curso.

Art. 235. É assegurado o prazo em curso concedido na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Art. 236. O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.

Parágrafo único. Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinquenal devida.

Art. 237. Aos pedidos de patente de modelo ou de desenho industrial que tiverem sido objeto de exame na forma da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., não se aplicará o disposto no art. 111.

Art. 238. Os recursos interpostos na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971., serão decididos na forma nela prevista.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Art. 240. O art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a ter a seguinte redação:

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

Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Art. 242. O Poder Executivo submeterá ao Congresso Nacional projeto de lei destinado a promover, sempre que necessário, a harmonização desta Lei com a política para propriedade industrial adotada pelos demais países integrantes do MERCOSUL.

Art. 243. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação quanto às matérias disciplinadas nos arts. 230, 231, 232 e 239, e 1 (um) ano após sua publicação quanto aos demais artigos.

Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de

dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.

Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

*Nelson A. Jobim*

*Sebastião do Rego Barros Neto*

*Pedro Malan*

*Francisco Dornelles*

*José Israel Vargas*

**Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 15.5.1996**

**BIBLIOGRAFIA**

BAPTISTA, Luiz Olavo (org). *10 anos de OMC*. São Paulo: Lex Editora, 2007.

BARRAL, Welber (org). *O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras negociações multilaterais*. Florianópolis: Diploma Legal, 2000.

BARRAL, Welber. *Perspectivas para o desenvolvimento na OMC*. In: *O Direito internacional e o Direito brasileiro*. (Wagner Menezes org.) Ijuí: Unijuí, 2004.

CARVALHO, Nuno Pires de. *Os tratados internacionais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o seu papel na promoção do desenvolvimento econômico*. In: Conferência. Florianópolis: UFSC, Coordenadoria de Gestão da Propriedade Intelectual, 21 de maio de 2004.

CARVALHO, Patrícia Luciane de. *Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos*. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2007.

CARVALHO, Patrícia Luciane de (coord.). *Propriedade Intelectual- estudos em homenagem à professora Maristela Basso*. Curitiba: Juruá Editora, 2005.

HOBSBAWN, Eric. *Era dos Extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

LAFER, Celso. *A OMC e a regulamentação do comércio internacional: Uma visão brasileira*. São Paulo: Livraria do advogado, 1998.



MELLO, Celso D. de Albuquerque. *Direito Internacional Econômico*. Rio de Janeiro: Renovar. 1993.

MENEZES, Wagner (org), *O Direito internacional e o Direito brasileiro: homenagem a José Francisco Rezek*. Ijuí: Ed. Unijuí; 2004.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Propriedade Intelectual e Universidade- aspectos legais*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005.

Revista Brasileira de Direito Internacional/ Núcleo de Estudos em Direito Internacional da UFPR. –Curitiba: Sistema Eletrônico de Revistas (SER/UFPR). 2005.

SARAIVA, José Flávio Sombra (org). *História das relações internacionais contemporâneas*. São Paulo: Saraiva, 2007.

STRENGER, Irineu. *Direito do comércio Internacional e Lex Mercatoria*. São Paulo: LTR, 1996.

THORSTENSEN, Vera (coord.). *O Brasil e os grandes temas do comércio internacional*. São Paulo: Lex Editora; Aduaneiras, 2005.

## **INTERNET**

[www.field.org.br](http://www.field.org.br)

[www.wto.org.br](http://www.wto.org.br)